



FDUC FACULDADE DE DIREITO
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Thais Melício Mateus

A Protecção das Marcas de Prestígio enquanto Marcas Tridimensionais, e as suas Proibições

Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra no âmbito do 2.º Ciclo de Estudos em Direito (conducente ao grau de Mestre), na Área de Especialização em Ciências Jurídico-Empresariais /Menção em Direito Empresarial, orientada pelo Senhor Professor Doutor Manuel Couceiro Nogueira Serens

Coimbra / 2015

À memória da minha avó Albertina,

À minha família,

Ao Hélder.

Nota Prévia

As referências bibliográficas são citadas pelo autor, título, editora, local de publicação, data e página.

A bibliografia final representa as obras consultadas, relacionadas com o tema.

O principal diploma legal a que recorremos ao longo deste estudo é o Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 318/2007, 26 de Setembro, 360/2007, de 2 de Novembro, 16/2008, de 1 de Abril, 143/2008, de 25 de Julho, 52/2008, de 28 de Agosto, e 46/2001, de 24 de Junho, doravante Código da Propriedade Industrial.

Sempre que a disposição legal é referida sem indicação da fonte, deve entender-se que se reporta ao Código da Propriedade Industrial.

Se for imperioso citar diplomas precedentes ou diversos, por necessidade elucidativa a nível de evolução legislativa, ou, por conexão com outros temas, fá-lo-emos identificando o diploma em causa.

A jurisprudência cuja fonte não esteja indicada pode ser encontrada em www.curia.europa.eu (Cf. índice de jurisprudência em anexo).

A escrita respeita o novo acordo ortográfico, sendo que as citações da doutrina e jurisprudência respeitam o acordo ortográfico utilizado pelos autores originários.

Índice

Lista de Siglas e Abreviaturas	6
Introdução	7
 Parte I – A Marca	8-45
1. Apontamento Histórico	8-14
2. Noção.....	15-16
3. Requisitos	17-18
4. Funções da Marca.....	19-28
4.1. Função Distintiva	20-22
4.2. Função de Garantia de Qualidade	22-24
4.3. Função Publicitária.....	24-28
5. Tipos de Marca	29-33
5.1. Marca Nominativa.....	29
5.2. Marca Gráfica.....	30
5.3. Marca Mista.....	30-31
5.4. Marca Sonora	31-32
5.5. Marca Tridimensional	32
5.6. Marca composta por <i>Slogan</i>	32-33
5.7. Marca Coletiva	33
6. Princípio da Especialidade	34-44
6.1. Semelhança.....	35-36
6.2. Afinidade	37-40
6.3. Semelhança ou Afinidade.....	40-42
6.4. Risco de Confusão e Risco de Associação	42-44
7. Princípio da Territorialidade.....	45
 Parte II – Marca de Forma	46-69

8. Antecedentes	46-47
9. Noção.....	48-49
10. Requisitos	50-54
10.1. Novidade	50
10.2. Caráter distintivo	50-52
10.3. Suscetibilidade de representação.....	52-53
10.4. Licitude.....	53
10.5. Verdade.....	53-54
11. Proibições	55-56
11.1. Forma imposta pela própria natureza do produto	55
11.2. Forma necessária à obtenção de um resultado técnico	55
11.3. Forma que confira valor substancial ao produto	56
12. Artigo 238.º, n.º 3 do CPI	57-69
Parte III – Marca de Prestígio	70-86
13. Noção.....	74-76
14. Regime.....	77-86
14.1. Marca de Prestígio Nacional	78-80
14.1.1 Princípio da Especialidade.....	80-82
14.1.2. Afinidade	82-84
14.1.3. Risco de Confusão e Relativização do Conceito de Afinidade Merceológica	84
14.1.4. Risco de Diluição da Capacidade Distintiva da Marca	85-86
Parte IV – Proteção da Marca de Prestígio enquanto Marca Tridimensional	87-94
15. Estudo de caso concreto	87-94
Conclusão.....	95-96
Bibliografia	97-100
Jurisprudência	101

Lista de Siglas e Abreviaturas

Ac.	Acórdão
al.	Alínea
art. (arts.)	Artigo(s)
BPI	Boletim da Propriedade Industrial
Cf.	Conferir
Cfr.	Conforme
Cit.	Citada
CPI	Código da Propriedade Industrial
DM	Primeira Diretiva do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, n.º 89/104/CEE, JO L 40/1, de 11 de Fevereiro de 1989
DM/2008	Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, JO L 299/25, de 8 de Novembro de 2008
ed.	Edição
n.º(n.ºs)	Número (s)
Ob.	Obra
OMPI	Organização Mundial de Propriedade Intelectual
p.(pp.)	Página (s)
RMC	Regulamento da Marca Comunitária n.º 40/94, de 20 de Dezembro de 1993, JO L 11, de 14 de Janeiro de 1994
RMC/2009	Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 Fevereiro de 2009, sobre a Marca Comunitária, JO L 78/1, de 24 de Março de 2009
ss.	Seguintes
STJ	Supremo Tribunal de Justiça
TCL	Tribunal de Comércio de Lisboa
Acordo de TRIPS	<i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
TJ	Tribunal de Justiça da União Europeia
UE	União Europeia
USPTO	<i>United States Patent Office</i>
Vol.	Volume

Introdução

O motivo que nos levou a escolher “*A Protecção das Marcas de Prestígio enquanto Marcas Tridimensionais, e as suas Proibições*” como tema de dissertação de Mestrado advém das conflitantes interpretações jurisprudenciais levantadas ao longo dos últimos anos sobre estes tipos de marcas, bem como a relevância prática que o esclarecimento destas questões possa proporcionar na transação de tais sinais distintivos no âmbito do quotidiano da vida comercial.

Com o presente estudo propomo-nos a tecer algumas considerações acerca de um dos tipos de sinais passíveis de constituir uma marca, as marcas tridimensionais também designadas por marcas de forma. Nestes termos, iremos começar por fazer uma pequena resenha histórica do surgimento das marcas e, posteriormente, analisaremos os requisitos da marca, sobretudo no que concerne às marcas tridimensionais e à sua protecção no atual quadro legislativo.

Seguidamente, procederemos à análise e enquadramento jurídico deste tipo de marcas, assim como, discutiremos as proibições constantes do artigo 223.º, n.º 1, alínea b) do CPI, mormente no que respeita à primeira das proibições enunciada nesta norma. Aproveitando, iremos problematizar a proibição dos sinais constituídos, exclusivamente, pela forma imposta pela própria natureza do produto de serem susceptíveis de registo como marca e, a sua eventual integração na exceção consagrada no artigo 238.º, n.º 3 do mesmo diploma legal. Dando nota, ao longo de todo o estudo, do entendimento jurisprudencial e doutrinal na interpretação destas matérias.

Propusemo-nos analisar este tema porque, para além de ser uma matéria fulcral na vida comercial do mundo contemporâneo, que interfere profundamente no quotidiano das empresas, alcança consequências bastante gravosas para os titulares destes sinais conferidos de carácter distintivo, originando decisões bastante contraditórias em todas as instâncias decisoras, que até aos dias de hoje não encontraram uma solução consensual e sistemática para estas questões.

Parte I

Marca

1. Apontamento histórico

Acreditamos ser necessário conhecer o passado para que possamos compreender melhor o nosso presente e, quiçá, antever um pouco do nosso futuro, por esse motivo iniciaremos esta tese com algumas referências históricas às marcas.

Em tempos idos, mais concretamente na idade pré-histórica, surgiram as marcas, contudo, não com esta designação, daí neste período histórico falarmos de signos.

Bem sabemos que o Homem da pré-história não se sabia expressar através de signos escritos, portanto, para conhecermos o tempo em que viveram é necessário recorrer à pesquisa efetuada por antropólogos e historiadores, os quais através do seu trabalho reconstruíram a cultura do Homem da Idade Pré-histórica ou da Idade da Pedra, como preferirmos chamar, através de objetos e de pinturas encontradas em várias partes do mundo, como são exemplos as cavernas de Niaux, Font-de-Gaume e Lascaux, na França, e a de Altamira, na Espanha¹.

Segundo G. RUSTON, os signos que encontramos nos animais e em muitos dos objetos utilizados no Paleolítico constituem marcas de propriedade, isto é, o signo de quem fabricou aquele objeto ou de quem domou determinado animal, uma lógica igual à dos nómadas, ou seja, vemos que utilizavam os signos para individualizar aquilo que lhes pertencia.

Lembrando que os que outrora eram agricultores passaram a artesãos e, continuaram a utilizar as suas marcas de propriedade, metamorfoseando a função de tais signos/marcas, como afirma NOGUEIRA SERENS. Basta lembrar que antigamente havia nas casas um signo para identificar a propriedade daquele imóvel, ou que à altura pertencia a um certo agricultor e, no momento em que o agricultor se torna artesão, esse mesmo signo na frente

¹ PROENÇA, Graça, *História da Arte*, 16.^a edição, Editora Ática, pp. 10-13.

de sua casa passa a sinal distintivo do seu estabelecimento. Acresce que o artesão ao apor o mesmo sinal/signo/marca no seu produto, deixou de indicar a propriedade do objeto em causa, pois, a propriedade pertencia a quem lhe comprasse tal objeto, passando a indicar a sua origem, o artesão que fabricou o concreto objeto².

A título de curiosidade e, numa tentativa de prova do corrente uso das marcas, assim como, da importância atribuída às mesmas, existem relatos que remontam à Idade Média de que foi exigido a um comerciante, de nome Bartholomeus Çagarra, cujos produtos estavam em trânsito num navio que veio a naufragar nas costas da Flandres que fizesse prova do uso da marca que os produtos ostentavam, para que os fardos de cera que foram recuperados lhe fossem entregues e, o curioso é que a forma encontrada para atestar a sua propriedade foi exatamente através de prova testemunhal relativa ao longo uso da marca que os produtos exibiam³.

Ainda na Idade Média, concretamente no ano de 1420, há registos de um “Livro do Comércio” de Dantzig⁴, do qual constavam as marcas de um grande número de comerciantes de diferentes nacionalidades, não sendo caso único, pois existem ainda registos de um outro livro do mesmo género, em Frankfurt, datado de 1556.

No entanto, e ainda a respeito do registo de marcas, encontramos em Inglaterra, o uso das *proprietary marks* pelos comerciantes, muito bem documentado por FRANK I. SCHECHTER, o qual além de transcrever excertos de múltiplas decisões de instâncias jurisdicionais e corporativas, refere uma lei de 1353 (reinado de Eduardo III), segundo a qual os “comerciantes estrangeiros, que fossem espoliados dos seus bens, quer no mar, quer na terra, conseguiriam a sua restituição se fizessem prova da sua propriedade, sem que para o efeito tivessem de pleitear segundo a *common law*; um dos três meios de prova da propriedade dos bens, que permitia o recurso ao processo sumário previsto nessa lei, era a prova sobre a propriedade da marca que eles ostentavam”⁵. Como acima mencionamos, FRANK I. SCHECHTER atribuía a estas marcas a categoria de *proprietary marks* ou *liability marks*, pois, era nesse sentido que o autor concebia as marcas, como sendo marcas de

² SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *A Monopolização da Concorrência e a (Re-) Emergência da Tutela da Marca*, Coimbra, Almedina, 2007, pp.589-591.

³ Para aprofundamento no tema será de todo conveniente ler SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *ob. cit.*, pp. 626-628, em que o Autor conta a história do comerciante da Idade Média Bartholomeus Çagarra.

⁴ Actual Gdansk, cidade polaca, na província da Pomerânia.

⁵ SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *op. cit.*, pp. 628-630.

propriedade e não como sinais distintivos da concorrência. No entanto, seguimos NOGUEIRA SERENS quando afirma que os signos apostos em determinado bem com o objetivo de o identificar, como sendo da propriedade de alguém “que é o titular do signo em causa -, quando apostas em produtos destinados ao mercado ... acabam necessariamente por se metamorfosear em marcas em sentido próprio. E isto porque, aos olhos do público, o que releva é a marca que os produtos ostentam, não a intencionalidade de quem as marca”⁶.

Foi, também, durante a Idade Média que surgiram as corporações de artes e ofícios, as guildas, traduzindo-se em associações de pessoas qualificadas para trabalhar numa determinada função, a fim de se defenderem e de negociarem, supostamente, de uma forma mais eficiente, tendo em vista a regulamentação do processo produtivo artesanal nas cidades. Entenda-se que estas corporações eram constituídas por ramo de trabalho, a cada corporação correspondia um ofício, em regra uma cidade tinha várias corporações de ofícios. Cabendo às corporações as seguintes tarefas: estabelecer regras para o acesso à profissão; controlar a quantidade e a qualidade dos produtos produzidos pelos seus associados; determinar e controlar os preços dos respetivos produtos, evitando desta forma a concorrência entre os associados da mesma corporação de ofício, pois, um não podia praticar preço diferente do outro, nem utilizar material de qualidade inferior. Importa sublinhar que qualquer cidadão só poderia exercer determinado ofício se pertencesse a uma corporação.

Naturalmente que estas corporações tiveram momentos de altos e baixos, aliás, como a própria Idade Média. Sendo que o percurso das corporações, como não podia deixar de ser, foi marcado pelas fases e acontecimentos deste período histórico, isto é, o comércio não ficou indiferente à época da expansão dos primeiros séculos da Idade Média, marcada por um crescimento demográfico acentuado, à introdução de novas técnicas produtivas, as quais levaram igualmente ao renascimento do comércio, ao desenvolvimento das cidades e de um ambiente sócio-cultural, nomeadamente, através da fundação das primeiras universidades. Por outro lado, o comércio também não ficou indiferente ao período de

⁶ SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *op. cit.*, p. 629.

recessão económica que se viveu na Europa devido às fomes⁷, à pandemia da peste⁸, às guerras⁹ e às revoluções, dos séculos XIV e XV.

Aqui chegados, já vimos que os próprios artesãos tinham as suas marcas que trouxeram consigo de geração em geração. No entanto, e como falamos de corporações, é importante sublinhar que muitas destas corporações de ofícios tinham a sua própria marca. Tratava-se de uma marca coletiva de uso obrigatório pelos seus membros, atestando a qualidade destes artesãos (ou qualquer que fosse o ofício) enquanto membros da corporação de ofício em causa, contradistinguindo os produtos daqueles artesãos dos artesãos que não eram membros dessa corporação, pois, um artesão que não pertencesse à respectiva corporação não podia fazer uso desta marca coletiva, assim como, não poderia comercializar os seus produtos sem a aposição desta marca, se o fizesse incorria em contrabando, violando o monopólio da corporação, isto é, a marca coletiva tinha uma outra função: a de instrumento de defesa do monopólio. Bem assim, funcionava como certificado de um certo nível de qualidade dos produtos em causa, pois, como referimos anteriormente essa era uma das funções destas corporações, a de controlar a qualidade dos produtos produzidos pelos seus membros, pelo que dos estatutos destas corporações constava um conjunto de prescrições técnico-profissionais com a finalidade de garantir a qualidade/características dos respetivos produtos. Portanto, cabia aos mestres-jurados o direito/dever de inspecionar os produtos dos vários membros da corporação, deslocando-se para tal efeito às respetivas oficinas. Caso os mestres-jurados concluíssem que os produtos não respeitavam as regras da arte a sanção era fixada pelos próprios, em função da gravidade da infração. Esta sanção poderia passar pela aplicação de uma multa, pela pena de prisão, pelo confisco (com a subsequente

⁷ Nos inícios dos séculos XIV, na maior parte da Europa, choveu acima do normal e a temperatura manteve-se fria mesmo nas estações da primavera e do verão, o que levou a que os grãos não semeassem, a que não houvesse alimento para o gado e que o mesmo começasse a morrer, e a que os produtos alimentares fossem extremamente escassos e caros. Relata-se como um dos incidentes da fome da Idade Média que a 10 de Agosto de 1315, o rei Eduardo II, parou em St. Albans e não havia pão para ele nem para a sua corte, sendo esta uma das raras ocasiões em que o rei de Inglaterra ficou sem comer.

⁸ Pensa-se que terá sucumbido cerca de um terço da população europeia entre 1348 e 1352, devido à peste negra transmitida através da fórmula roedor-parasita-homem, uma vez que a fome havia enfraquecido o homem, “qualquer doença se revelava como perigosa e, no caso da peste, letal”, URTEAGA, María Luisa de Azcárraga, *Os terrores do ano mil e a peste do século XIV*, in Grande História Universal, vol. 24, pp. 214-217.

⁹ Temos registos de pelo menos três guerras: a guerra dos cem anos, entre 1357-1453, que afectou praticamente todas as grandes monarquias ocidentais, porém, teve como palco principal França, ver a respeito OBISPO, David Barea, *A Guerra dos Cem Anos*, in Grandes Temas da História, vol. 24, pp. 224-227. A guerra civil, na Catalunha, entre 1462-1472 e a guerra das Duas-Rosas, em Inglaterra, entre 1455 e 1485, no entanto, além destas “grandes” guerras existiram várias outras guerras civis por cá.

destruição) dos produtos contrafeitos, pela suspensão ou mesmo pela expulsão do artesão em causa da respetiva corporação.

Esta certificação de garantia dos produtos era reforçada pelo facto da aposição da marca coletiva caber à própria corporação, o que ainda dava origem a uma outra função a de promotora de monopólio, e de instrumento de controlo do fluxo da oferta de cada um dos seus membros, porquanto, a corporação poderia retardar a entrada de certa quantidade de produto quando existisse excesso de oferta do mesmo, o que, sem dúvida, conferia vantagem concorrencial.

Com o tempo e a especialização dos ofícios era recorrente que determinada cidade ficasse famosa pela fabricação de certo produto. Daí o surgimento de outro tipo de marcas, impostas tanto pela realeza como pelas autoridades municipais, fazendo todo o sentido que a função de garantia de qualidade e de certas características do produto tivesse passado para esta última marca, cabendo aos poderes públicos zelar pela observância dessas condições, evitando assim que a reputação da cidade fosse posta em causa.

Deste modo, também nesta época as marcas constituídas pelo nome da cidade, indicando a proveniência geográfica dos produtos, era já um factor decisivo na escolha do consumidor.

Ainda sobre os estatutos das corporações de ofícios, é sabido que existiam certas corporações que além de imporem o uso obrigatório da sua marca colectiva, determinavam igualmente o uso obrigatório pelos seus membros de uma marca individual, como são exemplos as corporações de ofícios dos padeiros¹⁰, dos fabricantes de tecidos¹¹, dos cuteleiros¹² e dos ourives¹³, daí falar-se em marcas individuais obrigatórias e marcas

¹⁰ “Every baker shall have a mark of his own for each sort of bread” prescrição contida no chamado “Statum de Pistoribus”, publicado em 1266. Posteriormente, esta prescrição foi incorporada em muitas municipal ordinances, a exemplo disso Frank I. Schechter, *Historical Foundations*, pp. 50 ss., refere a “ordinance of bakers”, de 1365 que estatuiu o seguinte: “that every loofe of bread be marked with the mark of the baker of whom the sayd bread was bought, to thend and intent that everye person may know that the bread is of the right assize, of such value as it should be, whereby the inkepers harborers and ostelers may advouch the sale of their bread by the mark of the baker”.

¹¹ É dito nos *Statuts des tisserands de drap* de Corbie do século XV que « Item que tous aultres tisserans de draps en ladicte ville seront tenus de faire merque en tous les draps qui seront tissus en ladicte ville, affin que, se aucuns inconveniens escheoient sur aucuns d’iceulx draps, que on sceust reconnoistre la merque du maistre qui ce auroit faict ; et qui fauldra à faire sa merque, il sera à XII d. d’amende ; et qui le contrefera (...) ill sera eschu en cinq sols d’amende », in T. Braun/A. Capitaine, *Marques*, XXII-XXIII, Ph. Dunant, *Traité*, pp. 22-23.

¹² O primeiro regulamento, respeitante ao uso da marca pelos cuteleiros de Londres, data de 1365, e nele se

individuais facultativas, pois não eram todas as corporações que obrigavam ao uso de uma marca individual. Porém, para aquelas em que era obrigatório o uso de uma marca individual havia apenas um limite, a liberdade de escolha da marca pelo membro, o da diferença. Ou seja, o membro da corporação tinha que ter o cuidado de não adotar para si nenhuma marca que fosse suscetível de confusão¹⁴ com uma marca anterior, isto é, com uma marca de um outro membro mais antigo da corporação.

Certo é que a marca contemporânea não existe exatamente nos mesmos termos que os acima referidos, assunto que trataremos mais adiante neste trabalho. Não obstante, concordamos com NOGUEIRA SERENS em discordar da diferenciação que FRANK I. SCHECHTER faz das marcas da Idade Média para as ditas “marcas modernas”, referindo que estas últimas de uso facultativo, são “*asset marks*”, consubstanciam um activo, um valor acrescentado, um instrumento de criação de *good-will*¹⁵ no consumidor para com aquela marca.

Contudo, NOGUEIRA SERENS rebate, fundamentando a sua opinião no facto de nos dias de hoje ainda existir um sinal distintivo de uso obrigatório, a firma, que apesar da sua dimensão administrativo-ordenacional, crê o Autor que emergindo a firma no tráfico, “ninguém se há-de lembrar” que o seu uso corresponde a um dever, isto é, “na perspectiva do seu titular, a firma constituirá sempre um bem (um ativo ou *asset*), mais ou menos valioso – tudo dependerá, afinal, do *goodwill* que essa firma incorpore e simbolize. E, como é evidente, a firma só é um bem para o seu titular porque o tráfico a valoriza enquanto instrumento de concorrência, socorrendo-se dela para seleccionar os

dispunha o seguinte: “To the Mayer and Sheriffs of London. Order to cause proclamation to be made that smiths who make swords, knives and other weapons in the city of London shall put particular marks upon their handiwork, that the same being so marked shall be shown before the Mayor, sheriffs and aldermen of London in the Gildehall of the city so that every man’s work may be known by his mark, and that they shall forfeit any works sold without such mark or the price thereof, causing the premises to be observed and any works found to have been sold or exposed for sale in the City and suburbs of London without marks to be seized as forfeit into the king’s hand and answer to be made to him for them”.

¹³ Tudo indica que o primeiro país europeu a impor aos ourives o uso de uma marca individual foi a França, ver a este respeito Ph. Dunant, *Traité*, pp. 20-21, contudo, iremos transcrever o Regimento dos Ourives de Prata da cidade de Lisboa, feito a 1 de Fevereiro de 1550 “Item E posto que oficiais do dito ofício sejam examinados serem avisados que por yso nam leixem de marcar as peças de prata que ouverem de vender”, in Franz-Paul Langhans, *Corporações de ofícios*, II, pp. 392-393.

¹⁴ SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *op. cit.*, pp. 643-644.

¹⁵ A respeito de *goodwill* é de todo pertinente socorrermos da definição de J. Thomas McCarty, *Trademarks*, “the tendency or likelihood of a consumer to repurchase goods based upon the name or source. It is an expectation of continued public patronage. If a company uses a distinctive mark or logo and the consumer establishes a loyalty or association to that product, the company earns good will”, in SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *op. cit.*, p. 660, nota 1303.

concorrentes. Esta função da firma, que é a de constituir um “colector de clientela”, é inerente ao seu uso, e nada tem a ver com o carácter obrigatório ou facultativo do sinal. A mesma conclusão vale, *mutatis mutandis*, para a marca”¹⁶.

NOGUEIRA SERENS defende que a obrigatoriedade do uso das marcas individuais terá sido superveniente, cabendo este impulso para a “desomogeneização dos produtos” aos próprios artesãos medievais. Com um claro aproveitamento *a posteriori* dos poderes públicos para imporem o uso das marcas individuais em algumas indústrias. Concluindo o Autor que, por mais extenso que fosse o conjunto de ofícios em que era obrigatório o uso de marca individual, existiriam outros ofícios nos quais o uso desta marca era facultativo, e que a regra seria exatamente esta, a do uso facultativo das marcas individuais.

Pelo levantamento que fizemos, concordamos uma vez mais com NOGUEIRA SERENS, acreditando que inicialmente o uso da marca individual era facultativo e não obrigatório, tendo evoluído até à sua obrigatoriedade e à noção que hoje conhecemos de marca.

¹⁶ SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *op. cit.*, p. 659.

2. Noção

Conforme o disposto no artigo 222.º, n.º 1 do CPI, “a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.

Portanto, falar de marca é sinónimo de falar de um sinal que identifica um produto ou serviço e, por sua vez, distingue os mesmos de outros produtos ou serviços do mesmo género¹⁷. Daí a conhecida denominação de *sinais distintivos do comércio*, isto é, sinais que orientam a escolha dos consumidores, criando no espírito do consumidor uma associação entre a marca e a origem do produto ou serviço, assim como, uma associação quanto às características mínimas do respetivo produto ou serviço.

Claro está, que não é obrigatório que todos os comerciantes assinalem os seus produtos¹⁸, havendo mesmo quem não o faça, o que não impede o comerciante de utilizar uma marca livre¹⁹ ou não registada, apesar de correr o risco de que terceiros comecem a utilizar a marca que criou e divulgou junto da sua clientela, valorizando-a. E se isto por si só já não é agradável, imagine-se (o que é muito provável no mundo real) que terceiro registre a respetiva marca, impedindo o comerciante autor da mesma de utilizá-la, aproveitando o terceiro, com a adoção dessa marca, para desviar a clientela do primeiro, graças à força atrativa que a mesma possuía junto dos consumidores.

Portanto, somos da opinião que, se alguém - entenda-se o criador de uma marca, o empresário - está disposto a investir na marca que criou e a utilizá-la como um sinal seu, próprio, deve acautelar-se e registar a marca. Pois, sabemos de antemão que existem marcas que conseguem alcançar valorizações astronómicas em termos financeiros, veja-se

¹⁷ Ou, nas palavras de Ferrer Correia, “trata-se de um sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias e a permitir a sua diferenciação de outros produtos ou mercadorias e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie”, in *Lições de Direito Comercial*, vol. I, 1973, reimpressão 1994, p.179.

¹⁸ Exceto, relativamente a produtos vinícolas em que se torna obrigatório o registo da marca, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei n.º 376/97, de 24 de Dezembro.

¹⁹ Cfr. Artigo 227.º do CPI, o qual confere um direito de prioridade.

a última tabela das melhores marcas mundiais²⁰. A líder da tabela “Apple” com 98 milhões de dólares, seguindo-se a “Google” com 93 milhões de dólares e em terceiro lugar (destronada do seu 1º lugar em 2012), a “COCA-COLA” com 79 milhões de dólares, até à marca de roupa “GAP” com praticamente 4 milhões de dólares. Infelizmente, entre as cem marcas constantes desta tabela nenhuma é portuguesa, sendo sobretudo norte-americanas, mas não só. Daí a utilidade de se registar uma marca, pois, este registo confere ao seu titular meios de protecção, assim como, a possibilidade de impedir que terceiros utilizem a sua marca sem o seu consentimento.

Todavia, não podemos esquecer que marcas não são apenas as tradicionais marcas nominativas, a que estamos acostumados, existem inúmeros tipos de marca, como: marcas figurativas, marcas mistas, marcas tridimensionais, marcas monocores, marcas sonoras, marcas olfactivas, marcas gustativas, marcas compostas por *slogans* e marcas coletivas.

No entanto, apesar de neste estudo nos centrarmos nas marcas tridimensionais e na protecção das marcas de prestígio enquanto marcas tridimensionais, falaremos brevemente de cada um destes tipos de marca.

²⁰ Esta informação sobre as cem marcas mais valiosas do ano de 2013 pode ser encontrada no website da Interbrand, *Best Global Brands 2013*: www.interbrand.com.

3. Requisitos

Do artigo 222.º, n.º 1 do CPI depreendemos que a lei exige que um sinal para que possa ser registado como marca deve cumprir, cumulativamente, dois requisitos: ser graficamente representável e ter capacidade distintiva²¹.

Relativamente à suscetibilidade de um sinal ser graficamente representável não nos apraz nenhum comentário, por esta questão ser pacífica no seio da doutrina e da jurisprudência; problema diverso do segundo requisito, o da capacidade distintiva.

A doutrina nacional divide-se neste ponto. Por um lado, temos a opinião de CARLOS OLAVO no sentido de que a capacidade distintiva deve ser entendida como a suscetibilidade de um determinado sinal ser apreendido pelo público como revelador de uma indicação de origem ou proveniência empresarial de um certo produto ou serviço²². Por outro lado, há autores²³ que defendem que não poderão constituir marca os sinais exclusivamente constituídos por indicações genéricas, descritivas ou usuais, por falta de capacidade distintiva, conforme o artigo 223.º, n.º1 do CPI. Todavia, para toda a regra há uma exceção, daí este último grupo de doutrina divergir sobre a possibilidade destes sinais genéricos, descritivos ou usuais poderem ser registados se, pelo uso que deles for feito, adquirirem um valor distintivo, a chamada teoria do *secondary meaning*²⁴. Recordamos que esta possibilidade está prevista na DM e no RMC, ora veja-se, no artigo 3.º, n.º 3 da DM, no qual se diz: “não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos das alíneas b), c) ou d) do n.º 1 se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo. Os Estados-Membros

²¹ Reconhecemos que estes requisitos parecem um tanto ou quanto contraditórios quando pensamos em marcas olfactivas, sonoras ou gustativas, entre outras, este tipo de marca pode de alguma forma ser graficamente representável através de fórmulas químicas e pautas musicais, veja-se o Acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Dezembro de 2002, processo C- 273/00, *Ralph Sieckmann*, em que se pode ler no n.º 73 deste Acórdão que “tratando-se de um sinal olfactivo, os requisitos da representação gráfica não são cumpridos através de uma fórmula química, de uma descrição por palavras escritas, da apresentação de uma amostra de um odor ou da conjugação destes elementos”.

²² OLAVO, Carlos, *Propriedade Industrial*, Almedina, 2005, p. 82.

²³ Neste sentido ABREU, Jorge Manuel Coutinho de, *Curso de Direito Comercial*, vol. I, Coimbra, Almedina, 2011, pp. 380 e ss.; SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *A Vulgarização da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988*, Coimbra, pp.1 e ss.; Couto Gonçalves, *Manual de Direito Industrial*, Coimbra, 2005, pp. 194 e ss.

²⁴ “Um signo sem significado originário distintivo (enquanto marca) adquire através de certo uso um segundo ou “secundário” (no tempo) sentido, passando a distinguir em termos de marca determinados produtos”, ABREU, Jorge Manuel Coutinho de, *op. cit.*, p.382.

podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro período se aplicará também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após o pedido de registo ou o registo”. Isto é, a DM abre a possibilidade de registo deste tipo de sinais enquanto marcas, quer eles adquiram o *secondary meaning* em momento anterior ou posterior ao pedido de registo. Igualmente, os artigos 7.º, n.º 3 e 51.º, n.º 2 do RMC estabelecem esta possibilidade tanto para momento anterior ou posterior ao registo.

Já o CPI adoptou a teoria do *secondary meaning* antes do pedido de registo e em momento anterior ao próprio registo.

No entanto, levanta-se ainda outra questão, quais os sinais suscetíveis de adquirirem *secondary meaning*?

Para COUTINHO DE ABREU poderão adquirir *secondary meaning* os sinais compostos, exclusivamente, por indicações descritivas ou usuais e, ainda, os sinais compostos exclusivamente por denominações genéricas²⁵.

Por seu turno, NOGUEIRA SERENS defende que apenas os sinais compostos exclusivamente por indicações descritivas ou usuais poderão ser registados, excluindo dessa forma os sinais constituídos apenas por denominações genéricas, fundamentalmente pelo uso dessas denominações como sinal distintivo ferir o princípio da livre concorrência²⁶.

Neste ponto, seguimos a opinião de NOGUEIRA SERENS, nomeadamente, no que respeita ao princípio da livre concorrência, dado entendermos que os sinais genéricos devem manter-se na livre disponibilidade.

²⁵ ABREU, Jorge Manuel Coutinho de, *op. cit.*, pp.382 e ss.

²⁶ SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *Aspectos do princípio da verdade da marca*, in *Volume Comemorativo do 75.º Tomo do BDF*, Coimbra, 2003, pp. 579 e ss.

4. Funções da Marca

Na parte final do número 1 do artigo 222.º do CPI, sob a epígrafe *constituição da marca*, encontramos uma disposição referente à função da marca: “desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”. De onde se conclui que as marcas podem ser constituídas *por isto e por aquilo* desde (condição) que sejam adequadas a distinguir. Distinguir o quê? Os produtos e serviços, fabricados ou prestados, por empresas diversas. No fundo, o consumidor ao adquirir um produto ou serviço de uma determinada marca, e gostando da experiência, na próxima ida ao supermercado, repetirá a mesma? Através de que meio? - indagaram-se os fabricantes dos produtos ou serviços. Como é que o consumidor vai distinguir o produto que adquiriu a semana passada ou há um mês atrás de outras dezenas de produtos similares?

A resposta tornou-se evidente: através da marca aposta no primeiro produto que ofereceu uma experiência agradável ao consumidor, tão agradável que este decidiu repetir, ou, quem sabe, tão desagradável que interessa igualmente ao consumidor reconhecer a marca aposta, para não voltar a cair no erro de adquirir aquele produto ou serviço novamente.

Nas palavras de NOGUEIRA SERENS, só é marca em sentido técnico jurídico o sinal que estiver apto a responder às seguintes questões: *Donde vens? Quem és? Quem responde por ti?*²⁷

Portanto, seria extremamente redutor para a marca advogarmos neste trabalho que ela só desempenha uma função. A marca desempenha várias funções como a já referida indicadora de origem ou de proveniência dos produtos ou serviços, a função de garantia de qualidade dos mesmos, e a função publicitária ou sugestiva.

²⁷ SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *A Vulgarização ...cit.*, p. 27.

4.1. *Função distintiva*

Segundo a letra da lei a marca serve para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas²⁸.

A “função mãe”, se assim podemos chamar, ou a função primária da marca é a função distintiva, sendo esta a função a estabelecida na lei. Trata-se da função que permite distinguir a origem, proveniência dos produtos/serviços²⁹.

Todavia, o alcance desta função nem sempre foi pacífica. Alguns autores defenderam já, que em vez de a marca distinguir produtos ou serviços em relação a uma determinada origem, distinguiam-nos *in se*. FRANCESHELLI, precursor desta tese, advogava que a marca servia para distinguir o produto ou serviço e não a sua fonte de origem, a empresa proveniente. Esta tese ganhou forma em Portugal com FERRER CORREIA, Autor que afirmava que “pode efectivamente a marca, através dos elementos que entrem na sua composição, designar a empresa de onde provêm as mercadorias; mas não raramente ela consiste apenas num sinal anónimo, numa designação ou figura de pura fantasia, que, como tais, não fornecem qualquer indicação sobre a procedência dos bens”³⁰.

Contudo, em bom rigor, entre nós não se levantava essa questão, visto que já no CPI de 40³¹ admitia-se o uso de marca por quem não fosse empresário³². Além disso, o legislador já havia consagrado o princípio da livre transmissibilidade da marca independentemente da transmissão do estabelecimento³³, assim como, a extinção da empresa não era tida como um motivo de caducidade da marca³⁴.

Portanto, hoje em dia, temos assistido ao uso da marca conjunta, nomeadamente, através das marcas coletivas, das marcas de grupo e dos contratos de licença de marca.

²⁸ Cfr. Art. 222.º, n.º 1 do CPI.

²⁹ VANZETTI defendeu que a marca só poderia distinguir de duas formas: ou garantir diretamente a presença constante das mesmas qualidades em cada unidade de produtos marcados, ou garantir indiretamente essa presença assegurando a proveniência constante de cada produto marcado de uma mesma fonte. Entre as duas, o Autor optou pela segunda forma sustentando que o ordenamento jurídico estabelecia uma ligação entre a marca e a empresa em todos os momentos da vida daquela, *in* VANZETTI, Adriano, *Funzione e natura giuridica del marchio*, *in* RDCom., anno LIX, 1961, I, pp. 16 e ss.

³⁰ CORREIA, António de A. Ferrer, *Lições de direito comercial*, vol. I, 1973, pp. 77 e ss.

³¹ Decreto n.º 30.679, de 24 de Agosto.

³² Cfr. Art. 76.º do CPI de 40, actual 225.º.

³³ Cfr. Art. 118.º do CPI de 40, actual 262.º.

³⁴ Cfr. Art. 124.º do CPI de 40.

Situação que forçou a uma maior amplitude na forma como vemos a função indicadora de proveniência, deixando por um lado de significar que todos os produtos com aquela marca aposta provêm da mesma empresa, mas sim que esses produtos provêm de uma empresa que mantém com a empresa originária relações de natureza contratual ou económico-financeira.

Nas palavras de COUTO GONÇALVES, “a progressiva aceitação da transmissão desvinculada implica que a função distintiva não possa continuar a garantir a mesma proveniência”³⁵, avançando o Autor que esta função no futuro deveria significar que “os produtos ou serviços provêm sempre de uma empresa ou de uma mesma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (no caso da transmissão desvinculada) ou ainda que mantenha com ela relações atuais de natureza contratual, económica ou financeira (nas hipóteses da licença e marca de grupo, respectivamente)”³⁶.

Ou seja, cada vez mais, esta função tem sido abordada de uma outra perspetiva, mais ampla, a de indicadora da proveniência dos produtos/serviços. Significando isto “que todos os produtos ou serviços do mesmo género que ostentem a mesma marca hão-de proceder da mesma empresa – exactamente a empresa titular do direito da marca”³⁷. Não importando para o caso a distância entre o consumidor final e o produtor/ titular da marca, porque não importa ao consumidor conhecer o titular da marca, enquanto pessoa jurídica ou física, aliás, nas palavras de FERNÁNDEZ NÓVOA, o consumidor pode desconhecer o nome do empresário que usa a marca; porém, confia em que, seja ele quem for, permanecerá sempre o mesmo³⁸.

Em suma, esta função distintiva tem hoje um significado redimensionado³⁹⁴⁰, não significando necessariamente “a garantia de uma origem empresarial (empresa única,

³⁵ GONÇALVES, Luís M. Couto, *Função distintiva da marca*, Coimbra, 1999, pp.40 e ss.

³⁶ GONÇALVES, Luís M. Couto, *Manual de Direito Industria: Patentes, marcas, concorrência desleal*, Coimbra, 2005, pp. 132-133.

³⁷ SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *A Tutela das Marcas e a (Liberdade de) Concorrência*, Coimbra, 1990, p. 157.

³⁸ Referência feita em SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *ob. cit.*, p. 158.

³⁹ De qualquer modo, no caso HAG II o TJ reafirmou a teoria tradicional da função distintiva da marca. Segundo o TJ, a função essencial da marca é garantir ao consumidor a identidade de origem do produto que exhibe a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto de outros que tenham diferente proveniência - Acórdão TJ de 17/10/90, Processo C-10/89, CJTJ, p. 3711 e ss.

⁴⁰ “Ainda que redimensionada, a função distintiva entendida como função de indicação de origem ou proveniência dos produtos continuaria a ser abalada, desta vez pela consagração, tanto na DM como no RMC, da protecção ultramerceológica das marcas de prestígio”, in Ana Quental, *A marca de prestígio*,

sucessiva ou controlada, à qual se ligam os produtos ou serviços marcados), mas significa, sempre, a garantia de uma origem pessoal (pessoa à qual se atribui o ónus pelo uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados)”⁴¹.

Diante deste cenário, outras funções além da distintiva vão ganhando relevo jurídico.

4.2. Função de garantia de qualidade

Para nós, do ponto de vista do consumidor final, esta será a função última de uma marca. O consumidor procura a qualidade num produto ou serviço que adquire, sendo a qualidade encontrada que orientará a próxima compra do consumidor. Se o consumidor ficou satisfeito com o produto/serviço adquirido de certa marca, na próxima compra voltará a adquiri-lo, porque acredita na constância da fonte produtiva, ou melhor, tem essa expectativa, de que o padrão de qualidade manter-se-á inalterado, não só no tocante a esse produto/serviço em concreto, mas em todos os produtos/serviços do mesmo género e/ou da mesma marca.

Para COUTO GONÇALVES trata-se de uma função derivada, da função essencial que é a função distintiva, traduzindo-se numa “garantia relativa que actua apenas quando seja posta em causa a tutela da confiança do consumidor”⁴².

Atente-se que, à exceção do regime jurídico das marcas de certificação⁴³, do regime jurídico das marcas individuais não decorre qualquer obrigação de manter inalterada a qualidade dos produtos ou serviços contradistinguidos com determinado sinal, o que, por sua vez, tem levado alguns autores como PUPO CORREIA, a não reconhecerem uma função autónoma de garantia de qualidade de marcas, o que não significa que deixem de lado a confiança dos consumidores em relação a um determinado patamar de qualidade.

Coimbra, p.15.

⁴¹ GONÇALVES, Luís M. Couto, *op. cit.*, p. 159.

⁴² *Ibidem*, p. 160.

⁴³ Cfr. Artigos 230.º e 231.º, n.º1 a) do CPI.

Todavia, concordamos com COUTO GONÇALVES quando afirma que “a garantia de qualidade derivada significa que o titular da marca precisa de salvaguardar essa confiança sempre que a qualidade do produto ou serviço marcado diminua de modo relevante, por acto próprio ou de terceiro que use a marca com o seu consentimento”⁴⁴.

Aliás, como acima se disse, para o Autor a marca garante a qualidade dos produtos ou serviços por referência a uma origem não enganosa.

Por seu turno, COUTINHO DE ABREU defende, igualmente, que a função de garantia de qualidade é tutelada pelo direito de forma direta e autónoma, uma vez que “não se vê como possa negar-se uma autónoma função de garantia relativamente às marcas colectivas de certificação⁴⁵ (função essa que não tem que ver com a de indicação de origem)”⁴⁶. Quanto às marcas individuais importa olhar para o artigo 269.º, n.º 2, al. b) do CPI, o qual preceitua o seguinte: “2- Deve ainda ser declarada a caducidade do registo se, após a data em que o mesmo foi efectuado: (...) b) A marca se tornar susceptível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, no seguimento do uso feito pelo titular da marca, ou por terceiro com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada”.

Para COUTINHO DE ABREU, esta norma, claramente, não obriga a uma constância qualitativa em sentido estrito, permitindo-se “melhoras qualitativas; e também não são ilícitas pioras não essenciais ou sensíveis de qualidade”. Porém, segundo o Autor, será ilícita a diminuição de qualidade susceptível de induzir o público em erro, “isto é, as deteriorações qualitativas sensíveis e ocultas ou não declaradas ao público”⁴⁷.

SOUSA E SILVA, por sua vez, advoga que a referência à qualidade na alínea b) do n.º 2 do artigo 269.º do CPI mais não é do que consequência do princípio da verdade, sendo que “o que se proíbe é que a marca, em si mesma considerada, seja enganosa. Se o carácter enganoso da marca é originário, deve logo recusar-se o seu registo. Se é superveniente, deve esse registo caducar”⁴⁸. Na mesma esteira encontramos NOGUEIRA SERENS, referindo

⁴⁴ GONÇALVES, Luís M. Couto, *ob. cit.*, p. 135.

⁴⁵ Cfr. Artigos 230.º e 231.º, n.º1, al. a) do CPI.

⁴⁶ ABREU, Jorge Manuel Coutinho de, *ob. cit.*, p. 378.

⁴⁷ *Ibidem*. No mesmo sentido VANZETTI, Adriano, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, RDI, 1998, pp.69, 133-134.

⁴⁸ SILVA, Pedro Sousa e, *O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de*

que “esta norma não fornece qualquer argumento a favor da doutrina que atribui à marca uma função jurídica de garantia de qualidade” reconduzindo a norma ao princípio da verdade, “cuja afirmação nada tem a ver com a necessidade de tutela dos interesses dos consumidores, como aconteceria com a atribuição de uma função jurídica de garantia da qualidade do respectivo produto ou serviço”⁴⁹.

Somos da opinião de que não existe sustento normativo para fundamentar uma autonomia da função de garantia de qualidade da marca. Porém, em prol, nomeadamente, da confiança dos consumidores deverá esta função ser tutelada juridicamente, ainda que como uma função derivada.

4.3. Função publicitária

Nas palavras de NOGUEIRA SERENS, a marca que outrora era um “simples indicador de proveniência dos produtos, passou a ser considerada um sinal de acreditação dos produtos ou serviços”⁵⁰. Concordamos plenamente com o Autor e, reconhecemos, não ser tarefa fácil falar e explicar o papel que a publicidade desempenha, nos dias de hoje, na vida das marcas e a sua relevância económica. Consideramos até que tenha um valor incalculável e decisivo, pois entendemos que uma boa campanha publicitária torna uma marca intemporal⁵¹, por lhe conferir uma personalidade própria. Personalidade esta que só

grande prestígio, in ROA, ano 58, Tomo I, 1998, pp. 377 e ss.

⁴⁹ SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *A “Vulgarização”...*, cit., p.94, nota 47.

⁵⁰ SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *A Tutela ...*, cit., pp. 160-161.

⁵¹ Um bom exemplo disso, na nossa opinião, é a Dove. Esta marca começou como sendo um sabonete de mãos para mulheres com pele seca (todas as mulheres de todas as idades e raças lavam as mãos, podem ter a pele seca, e não deixarão de ter a pele seca, por mais anos que passem). No entanto, hoje em dia, existem inúmeros produtos similares de igual ou superior qualidade, depende das opiniões, mas enfim o que importa é e agora? Vários produtos iguais o que fazer? Quando todas as marcas prometem peles sedosas, macias, luminosas, sem imperfeições? Num golpe de maestria a Dove prometeu imperfeições, rugas, celulite, curvas, estrias! Tudo aquilo que as mulheres odeiam, mas que todas têm e só deixarão de ter se forem 100% cirurgia plástica (lembrando que, também é preciso capital para isso). Ou seja, enquanto as outras marcas continuam a vender uma ilusão (e isto porque existe uma norma que proíbe a publicidade enganosa), prometendo a perfeição para fazer com que as mulheres se sintam bonitas, a Dove aproveitou a fragilidade das mulheres, de não se acharem bonitas, de uma outra forma... simplesmente, mostrando-lhes que são bonitas exatamente por serem imperfeitas, defendendo a beleza real, apoiando a luta para incentivar uma imagem mais realista da mulher moderna contra o estereótipo inalcançável que os média propõe. Isto é a personalidade própria de uma marca.

se cria através de sugestões na mente do público⁵². Motivo pelo qual esta função, entre todas as outras, se tornou a de maior relevo para o titular de uma marca.

Aliás, como refere COUTINHO DE ABREU, “embora radicadas em determinados produtos, estas marcas ganham asas e libertam-se em grande medida da função distintiva, aparecendo como símbolos de excelência”⁵³.

Na verdade, vivemos num século em que já não existem coisas únicas, tudo se faz, tudo se copia. Sendo que, para cada espécie de produto ou serviço temos cerca de uma centena de marcas (a título exemplificativo) com produtos similares quando não, idênticos. Então como diferenciar os produtos?

Através do preço? Não, o mercado já ultrapassou essa fase.

Antes sim, por meio da imagem subjetiva do produto, da personalidade própria da marca que, por vezes, pode não ter nada a ver com as características do produto em si. Podendo estar ligada a algo tão simples como a imagem de uma figura pública que se torna a imagem daquela marca; e o público por admiração, adoração ou pela simples ilusão de que adquirindo aquele produto pode ascender a um determinado grupo social compra, compra e compra!

Nas palavras de AMÉRICO CARVALHO, “A marca é a memória e o futuro dos produtos. Com efeito, a memória assim formada contém em si o programa dos desenvolvimentos futuros, as características dos modelos vindouros, os seus traços comuns, o seu ar de família que transcende as diversas personalidades. Compreender o programa da marca permite localizar o território, o domínio onde a marca pode alargar-se, quer a dos produtos que lhe deram origem. O programa implícito da marca indica o sentido dos produtos passados e futuros. Exprime a visão que a marca tem do mundo e da sua função, a missão que atribui a si mesma, a sua ambição, o que pretende dar aos utilizadores, os valores centrais.”⁵⁴.

⁵² O que a publicidade faz é seduzir o seu público, com mensagens subliminares, quase impercetíveis por vezes, todavia explícitas o suficiente para fazer com que inconscientemente o seu público almeje adquirir aquele produto ou serviço. A publicidade estuda exaustivamente o seu público-alvo, apelando à sua imaginação, paixão, sonhos, esperança, aspirações, e por fim faz-lhe uma promessa.

⁵³ ABREU, Jorge Manuel Coutinho de, *ob. cit.*, p.375.

⁵⁴ CARVALHO, Américo da Silva, *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, 2004, p. 119.

Mas, como diria NOGUEIRA SERENS, esta é uma vantagem das ditas “marcas ricas”. Aliás, esta é uma das principais críticas da doutrina à tutela jurídica da função publicitária, dado que esta função representa um factor de desigualdade entre concorrentes, protegendo os interesses das grandes empresas.

Como refere COUTO GONÇALVES, “a função publicitária traduz a influência que a marca, por si mesma e/ou por força de técnicas publicitárias⁵⁵, exerce sobre os consumidores fazendo com que os produtos ou serviços por ela assinalados sejam escolhidos”, em suma, “a marca é uma verdadeira qualidade do produto, a ponto de poder ser mais valiosa que o próprio bem que distingue”. Lembrando que, para o Autor, esta função é apenas complementar “a marca, em complemento da função distintiva, pode cumprir, nalguns casos, a função de contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala”.⁵⁶

Segundo LUÍSA LOPES, a publicidade tem vários efeitos económicos, como: “pode criar um mercado para produtos ainda não conhecidos dos potenciais consumidores, estimula a sua procura e permite também persuadir o comerciante, como intermediário, a aceitar um novo produto” ou produto concorrente da mesma espécie de outro já existente, mas “em qualquer dos casos, a actuação da publicidade procura “moldar” o mercado no acolhimento do novo produto, criando-lhe um espaço”; a ampliação de mercados – esta ampliação verifica-se em dois sentidos; verticalmente, aumentando o número de estratos sociais de consumidores atraídos pela publicidade e, horizontalmente, ampliando o campo de utilização do produto publicitado.

Para esta Autora, recorrendo a uma técnica persuasiva contribui-se para o aumento do consumo do produto, dando a conhecer novas aplicações para a sua utilização ou

⁵⁵ David MacKenzie Ogilvy publicitário fundador da Ogilvy & Mather, aclamado como “o pai da publicidade”, classificado, em 1962, pela Revista Time como “o mago mais procurado na indústria de publicidade actualmente”, confidenciou que detestava quando os seus publicitários se referiam a si mesmos como “criativos”. Afirmção à qual respondia: “Sua função é vender, não deixe que nada o distraia do único propósito da publicidade”. Ogilvy defendia que “no mundo moderno, não tem sentido ser criativo ou pensador original, com excepção de que pelo menos, você possa vender o que cria”. Muitos podem pensar: “Bem, isto é apenas o pensamento de um publicitário”, certo, mas para começar, não é o pensamento de um qualquer publicitário. Além de que, escolhemos estas frases propositalmente para demonstrar em poucas palavras a ferocidade da “ingénua” publicidade com que somos bombardeados todos os dias, todas com um único objetivo, vender! Assim como, queremos sublinhar que na mesma linha de raciocínio não vale a pena investir num sinal original se não nos for concedida a protecção necessária para que o possamos rentabilizar.

⁵⁶ GONÇALVES, Luís M. Couto, *op. cit.*, pp. 161 e 165.

despertando necessidades até então desconhecidas, que o produto em questão está apto a satisfazer; a de acção reguladora do mercado – a publicidade exerce uma pressão sobre o consumidor relativamente ao produto que se pretende vender, que é identificado pela marca. A empresa que coloca no mercado tal produto consegue, mediante uma acção programada e contínua, promover o volume e ritmo da sua produção, logrando assim o abastecimento constante do mercado. Um ponto importante neste domínio é a concorrência que vai obviamente influenciar a procura do bem. No entanto, podemos afirmar que em geral quando o ciclo da produção não se efectua paralelamente ao do consumo, a publicidade funciona como reguladora do mercado, consistindo a sua missão em incrementar o consumo nos períodos em que este se encontra mais baixo, contribuindo assim para evitar aceleradas variações da produção que acarretam problemas sérios de distribuição e armazenamento; a redução dos preços – a actuação publicitária pode levar à produção em série, impondo produtos *standard* aos consumidores. Como todos sabemos, esta forma de produção leva necessariamente à redução dos preços. Contudo, este efeito económico só será viabilizado no caso de estarmos perante uma actividade publicitária que origine um aumento sensível das vendas e consequentemente da produção. Só neste caso poderá efectivamente levar a uma baixa de preços; a aceleração da rotação de existências – se a função publicitária é promover a venda de um produto, vai paralelamente permitir acelerar o ritmo de rotações dos produtos existentes em *stock*, permitindo libertar capitais imobilizados, possibilitando a sua aplicação para outros fins, o que se reflectirá favoravelmente ao nível dos custos de produção e do preço de venda; e, o aumento da rentabilidade do capital – se aumentam as vendas, a técnica publicitária vai também contribuir para aumentar o volume de negócios. Isto traduz-se num benefício comercial, nomeadamente resultante da rentabilidade do capital investido. A este propósito, devemos no entanto notar que não se verifica uma responsabilização da empresa publicitária pelo acréscimo ou não dos lucros resultantes da venda dos produtos promovidos. Pode inclusivamente suceder que a campanha publicitária ratificada pelo anunciante não lhe traga quaisquer vantagens económicas”⁵⁷.

Na opinião de CALLMAN, “a função publicitária da marca é mesmo a mais importante de todas as funções que se atribuem à marca, pois que, não raras vezes a marca

⁵⁷ CARVALHO, Américo da Silva, *op. cit.*, pp. 116-117.

constitui um incitamento à compra do respectivo produto – incitamento esse muito mais influente do que a qualidade do produto marcado”⁵⁸.

Enquanto que, nas chamadas marcas comuns a função publicitária assume uma função de complementaridade, nas marcas de prestígio alguns autores defendem uma tutela autónoma desta função⁵⁹.

Somos da opinião que, de facto, a função publicitária exerce uma função complementar da marca comum. Não obstante, reconhecemos uma tutela autónoma da função publicitária no que respeita às marcas de prestígio, uma vez que, a tutela ultramerceológica destina-se não só a proteger a sua função distintiva, mas também, a tutelar a função atrativa destas marcas.

⁵⁸ SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *A tutela ...*, cit., p. 174.

⁵⁹ SILVA, Pedro Sousa e, *O princípio ...*, cit., pp. 391 e ss.

5. Tipos de Marca

Nos termos do artigo 222º do CPI, a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Cabe-nos decompor este artigo, definindo os vários tipos de marca enunciados pelo legislador.

5.1. Marcas Nominativas

Às marcas constituídas por palavras, incluindo nomes de pessoas, letras ou números, classificamos como marcas nominativas ou constituídas por uma denominação. Sem dúvida que, maioritariamente, as marcas são nominativas. Este tipo de marca pode ser sugestivo, arbitrário ou de fantasia. Enquanto que, as marcas sugestivas são constituídas por palavras que conferem um atributo ao produto ou serviço que identificam (exemplo: *Climafrio* para ar condicionados); das marcas arbitrárias fazem parte palavras conhecidas sem relação com o produto ou serviço que identificam (exemplo: *Diamante* para tintas); por fim, as marcas de fantasia são constituídas por palavras novas que não possuem significado, daí gozarem de maior proteção (exemplo: *Esso* para posto de combustível).

Portanto, a comparação deste tipo de marcas será realizada nos planos visual e fonético.

5.2 Marca Gráfica

Este tipo de marca é composto por elementos figurativos, como desenhos, imagens ou figuras, caracterizando-se pelos “efeitos visuais ou gráficos que provoca na mente dos consumidores”. Como exemplo deste tipo de marca temos o desenho da *Nike*.

Segundo a classificação de Fernández-Nóvoa, “a marca gráfica pode revestir três espécies: a marca puramente gráfica (que suscita apenas uma imagem), a figurativa (que suscita, também, um conceito concreto) e a marca gráfica notória (que suscita ainda um conceito abstracto)”⁶⁰.

Destarte, no que respeita à comparação entre este tipo de marca, deve existir juízos comparativos distintos para cada uma destas espécies.

5.3 Marca Mista

A marca mista traduz-se na coexistência em apenas uma marca de dois elementos, o nominativo e o gráfico, ou seja, uma junção da marca nominativa com a marca gráfica ou figurativa, que resulta na marca mista. Como exemplos de marcas mistas podemos indicar o *Toblerone* e a *Pepsi*.

Porém, AMÉRICO CARVALHO realça que importa saber “qual dos elementos é prevacente: se o nominativo se o gráfico. O critério correcto parece ser o de, *a priori*, não privilegiar nenhum dos elementos e encontrar o elemento com maior intensidade distintiva e mais capaz de se impor à apreciação dos consumidores”⁶¹.

Todavia, como refere o Autor, nos casos em que a forma for pouco impressiva ou não suscite qualquer significado concreto, o elemento nominativo terá vantagem.

⁶⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, *apud* CARVALHO, Américo da Silva, *op. cit.*, p. 78.

⁶¹ *Ibidem*, p.79.

Portanto, numa hipótese de confronto com uma nova marca que também seja mista, o referido confronto será realizado com a dimensão característica, seja ela o elemento nominativo ou gráfico.

Acrescenta AMÉRICO CARVALHO que “na hipótese de não ser possível encontrar o elemento dominante deverá alargar-se o espectro de protecção da marca mista, resguardando-a tanto no caso de confronto com marca mista semelhante, como no caso de confronto com marca nominativa ou marca gráfica confundível”.

5.4 Marca Sonora

Como o próprio nome indica estas são as marcas compostas por sons, facto que não representa um obstáculo no momento de efetuar o pedido de registo de marca, pois a melodia da marca é gravada em ficheiro de áudio, o qual incorporará o pedido de registo. Como exemplos deste tipo de marcas temos: a marca sonora da Microsoft Windows XP sempre que ligamos o computador; a marca sonora da Nokia, sempre que ligamos o telemóvel.

Esta é mais uma marca “alternativa” às marcas “tradicionais” com o objectivo de conquistar o consumidor através da emoção, apelando a outros sentidos que não o visual, pois, como alguém disse, “as pessoas podem fechar os olhos, mas não podem fechar os ouvidos”.

Aliás, existem estudos que afirmam: “As características psico-acústicas do som afectam-nos a vários níveis, influenciando a nossa atitude e comportamento. Numa perspectiva fisiológica, o som afecta-nos de duas formas: Primeiro, alcança os nervos da secção do nosso cérebro responsável pelo pensamento, induzindo-lhe mais actividade. Quanto mais rápido, alto, complexo ou novo for esse som, mais alerta cria no nosso cérebro. O mesmo se aplica ao contrário, caso o som seja lento, calmo, e simples, irá existir uma redução nas reacções cerebrais, acalmando o corpo”⁶².

⁶² MCFERRAN, Katrina; O’GRADY, Lucy; Grocke, Denise; SAWYER, Susan M., *How teenagers use music*

Como método comparativo FERNÁNDEZ-NÓVOA⁶³ sugere que será “preferível pronunciar oral (e mentalmente) as marcas em causa e verificar se o som nos afigura semelhante ou não”.

5.5 Marca Tridimensional

Estas marcas são compostas pela forma do produto ou da respectiva embalagem. Contudo, todo o produto que for exclusivamente constituído pela forma imposta pela sua própria natureza, pela forma necessária à obtenção de um resultado técnico, ou pela forma que confira um valor substancial ao produto, não pode ser registado como marca de forma; *a contrario sensu*, o produto que contenha outro tipo de forma pode ser registado enquanto marca de forma. Como exemplos deste tipo de marcas temos o formato da caneta *Bic Cristal*, a garrafa Contour da *Coca-Cola* e o chocolate e embalagem do *Toblerone*.

Contrariamente ao defendido pelo TJ e outros tribunais, acreditamos que, provavelmente, o formato de um produto ou da sua embalagem é aquilo que mais chamará a atenção dos consumidores na hora de efetuar uma compra, o que torna este tipo de marca tão interessante, pelo menos aos nossos olhos. Não nos alongaremos mais neste ponto, dado que iremos tratá-lo mais pormenorizadamente adiante neste trabalho.

5.6 Marca composta por slogan

São marcas constituídas por frases publicitárias, independentemente da sua proteção pelo Direito de Autor. Pensamos nós que o exemplo mais conhecido deste tipo de marca é o *slogan* “*I’m lovin’ it*” - quem não sabe a que marca pertence?

Todavia, cada vez mais, as empresas apostam em todo o tipo de marcas, até por uma questão de marketing. Portanto, é comum que cada marca nominativa, figurativa,

to manage their mood: An initial investigation, University of Melbourne, Australia, pp. 2-12.

⁶³ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Montecorvo, Madrid, 1984, p. 219.

tridimensional, entre outras, venha acompanhada de um *slogan*, uma frase curta que “fica na cabeça” do consumidor, fazendo com que este individualize o produto ou serviço.

MANGINI entende que “é frequente o recurso da parte do titular procurar (para depósito) marcas consideradas mais capazes de atraírem a atenção dos consumidores e de imprimirem na sua memória em quanto constituídas de palavras alteradas ou combinadas de vários modos ou de expressões que enfatizam a qualidade e a característica do produto ou denotam a função ou composição substancial. Tais marcas consideradas «expressivas» ou significativas não são de modo algum idóneas para identificarem produtos ou serviços, desde que à expressão genérica ou descritiva sejam efectuadas modificações ou complementos idóneos para alterar o significado linguístico originário e para lhe conferir uma eficácia individualizada. São portanto marcas exemplificativas ou evocativas por “invocarem” sem indicar, as qualidades ou a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, a proveniência geográfica ou a época de fabrico dos produtos...”.

5.7. Marca coletiva

Ao abrigo do artigo 64.º, n.º 2 do RMC podem constituir marcas comunitárias colectivas os sinais e/ou indicações que possam servir para designar a proveniência geográfica do produto ou serviço no comércio.

Todavia, a marca coletiva não autoriza o seu titular a proibir que terceiro utilize esse sinal ou indicação no comércio, mediante a condição de que tal utilização seja feita de acordo com os códigos de práticas leais em matéria industrial e comercial.

6. Princípio da Especialidade

Como já tivemos oportunidade de analisar *supra*, a única função merecedora de tutela jurídica transversal a qualquer tipo de marca é a função distintiva. Outro dado assente é que a marca serve assim para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos produtos ou serviços de outra empresa⁶⁴. Porém, esta distinção entre produtos e serviços circunscreve-se aos produtos idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada se, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão ou associação, no espírito do consumidor⁶⁵. Ou seja, o legislador atribuiu ao titular da marca um direito exclusivo limitado. Limitação essa imposta pelo princípio da especialidade. Isto é, o âmbito deste princípio circunscreve-se ao círculo dos produtos ou serviços similares aos que a marca assinala.

Esta regra também foi consagrada no Acordo de TRIPS, no seu artigo 16.º, e também pela doutrina portuguesa, veja-se as palavras de PINTO COELHO, “uma marca não tem de ser distinta de toda e qualquer outra marca já existente, seja qual for o produto para que tiver sido adoptada e esteja sendo usada; tem de ser distinta, e portanto nova, no sentido de que não deve confundir-se com qualquer outra que tenha sido usada para produtos do mesmo género. Que importa, por exemplo, ao produtor de vinho, que um fabricante de limas ou de parafusos adopte para os respectivos produtos uma marca igual ou semelhante à que adoptou para os seus vinhos?”⁶⁶.

Para SOUSA E SILVA, parte dos autores nacionais tem utilizado a expressão “especialidade” com um sentido equivalente a novidade⁶⁷ ou originalidade, no entanto, do

⁶⁴ Cfr. Artigo 222.º do CPI.

⁶⁵ Cfr. Artigo 258.º do CPI.

⁶⁶ COELHO, José G. Pinto, *Marcas Comerciais e Industriais*, Lisboa, 1923, p.379.

⁶⁷ Nas palavras de RIBEIRO DE ALMEIDA esta novidade deve entender-se da seguinte forma: “Por regra, nos sinais distintivos do comércio não se procura, como nas invenções industriais, a novidade absoluta, mas apenas a novidade relativa. O sinal pode não ser novo, mas a aplicação tem de ser nova. Uma novidade relativa como pressuposto do cumprimento da função distintiva. O exercício da capacidade distintiva determina uma tutela relativa. No que à marca respeita, esta confere ao seu titular um direito exclusivo constituído por um «círculo de poder» ou uma esfera positiva e um «círculo de proibição» ou uma esfera negativa. Este «círculo de proibição» implica um *ius prohibendi* delimitado pelo princípio da especialidade que determina o âmbito merceológico da tutela (produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca está registada). Só aqui se poderá falar de risco de confusão (que compreende o risco de associação) e de violação de uma função distintiva da marca. Na verdade, uma marca, para corresponder à sua função, deve ser não confundível com outra, isto é, deve obedecer aos princípios da novidade e da especialidade.

ponto de vista terminológico prefere o Autor dissociar as expressões “novidade” e “especialidade”. Não só porque, segundo o mesmo, têm objetivamente significados diversos mas, sobretudo, para reservar a expressão “princípio da especialidade” não para significar que a marca deve ser nova, inovadora, ou original – mas antes que a marca deverá distinguir-se das já existentes no mercado para produtos ou serviços do mesmo género ou espécie. Seja porém qual for a terminologia empregue, o certo é que toda a doutrina conflui na ideia de limitar o âmbito da exclusividade do uso das marcas ao círculo de produtos concorrentes ou afins daqueles para que a mesma foi registada. Tal princípio constitui, além do mais, uma regra de bom senso⁶⁸.

Como afirma PINTO COELHO, o princípio da especialidade aparece assim como “a primeira condição de sinal distintivo, destinado a individualizar o produto. Essa individualização só é possível desde que a marca seja diferente de qualquer outra já anteriormente criada”⁶⁹.

Agora, socorrendo-nos da DM e do artigo 258.º do CPI, importa fazer um esforço para definir as expressões “semelhança entre sinais”, “afinidade dos produtos ou serviços” e “risco de confusão e associação”, de forma a delimitar o direito de exclusivo do titular de uma marca.

6.1 Semelhança

O artigo 5.º da DM respeitante ao conteúdo do direito de marca confere ao titular do direito a faculdade de proibir ou consentir que terceiro use, na sua vida comercial, um sinal idêntico ou semelhante em produtos também idênticos ou semelhantes, pois dessa

Assim, a marca é nova se é distinta de outras marcas destinadas a identificar produtos ou serviços similares (o princípio da especialidade pressupõe uma relação merceológica de modo a evitar o monopólios excessivos). Deve ser recusado o registo de uma marca que é idêntica ou semelhante (do ponto de vista visual, fonético ou conceptual) a uma marca anterior registada e destinada a identificar produtos ou serviços idênticos ou afins, de modo a que possa induzir o consumidor em erro ou confusão (incluindo o risco de associação). Presume-se a existência de um risco de confusão no caso de utilização de um sinal idêntico para produtos ou serviços idênticos, nos termos do art. 16.º, n.º1, do acordo de TRIPS (isentando o titular de ter de provar o risco de confusão)”, in ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de, *A autonomia jurídica da denominação de origem*, Porto, Coimbra Editora, 2010, p. 124.

⁶⁸ SILVA, Pedro Sousa, *O princípio ...*, cit., pp. 395 e ss.

⁶⁹ COELHO, José G. Pinto, *op. cit.*, p.367.

forma tornar-se-iam indistinguíveis. Portanto, proíbe-se o uso por terceiro de sinal idêntico a uma marca anterior quando esse sinal se destine a produtos também idênticos.

Todavia, nas alíneas b) dos artigos 4.º e 5.º da DM, o legislador refere a semelhança entre os sinais e a possibilidade de existir risco de confusão ou associação entre os mesmos.

Para sabermos ao certo o que significa a semelhança entre sinais é necessário recorrer ao artigo 245.º, n.º 1 do CPI, o qual nos oferece o conceito de imitação ou usurpação: “1 - A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente: a) A marca registada tiver prioridade; b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto”.

Segundo PINTO COELHO, enquanto a contrafação consiste numa reprodução total da marca anterior, a imitação consiste numa reprodução mais ou menos idêntica, sendo que a usurpação consistirá no uso indevido da marca anterior por um terceiro sem o consentimento do titular⁷⁰.

Importa esclarecer que, quando falamos de confronto entre sinais, referimo-nos ao confronto da visão de conjunto e não da consideração isolada dos elementos, pois, normalmente, é a imagem de conjunto que fica guardada na mente do consumidor. Até porque este juízo de semelhança tem de ser realizado na ótica do público consumidor⁷¹ que, na maior parte das vezes, está distraído em relação aos elementos isolados que compõem o sinal. Já quando nos referimos a marcas complexas, há que ter em linha de conta, para efeitos de análise de semelhança, o seu elemento preponderante.

⁷⁰ COELHO, José G. Pinto, *op. cit.*, p.369.

⁷¹ No caso *Llyod* (Acórdão do TJ, de 22/6/1999, Processo C-342/97, ponto 26), o Tribunal de Justiça definiu o consumidor médio como aquele consumidor “normalmente informado e razoavelmente atento e advertido”.

6.2 Afinidade

Uma vez mais não nos importa a identidade dos sinais para produtos ou serviços idênticos, porque tal os tornaria indistinguíveis. A tónica neste ponto já não é a semelhança entre eles, mas sim a afinidade entre os produtos ou serviços.

Para aferirmos da afinidade entre os produtos ou serviços teremos necessariamente de recorrer à função primária do direito à marca, a de distinguir a origem ou proveniência dos mesmos.

COUTO GONÇALVES avança que não se trata “de distinguir economia ou” o “modo juridicamente abrangente produtos ou serviços, mas apenas, o de distinguir produtos ou serviços no âmbito do direito de marcas”⁷².

Num esforço conjunto, jurisprudência e doutrina têm lançado mão de vários critérios, invocando diversos fatores a ter em conta nesta análise, tais como: “a natureza dos serviços e produtos, a composição destes, a sua finalidade, função, as suas diversas utilidades, os canais de distribuição usados e o género de estabelecimentos em que são comercializados, o respectivo preço, grau de qualidade e tipo de consumidores”⁷³. Portanto, importará não só ter em conta as características intrínsecas do produto/serviço, como também o facto de existirem áreas de sobreposição entre os respetivos mercados⁷⁴. A jurisprudência, por seu lado, tem-se socorrido do critério da finalidade ou utilidade⁷⁵ dos produtos ou serviços para aferir da afinidade entre os mesmos⁷⁶. Todavia, “tal critério mostra-se insuficiente na medida em que não tem em conta a finalidade essencial das marcas: a finalidade distintiva”⁷⁷. No entanto, a jurisprudência, em algumas situações, pode não ser a melhor guia na descoberta do que é ou não afim. Vejamos só alguns casos de decisões relativas à afinidade: foi considerado existir afinidade entre farinhas

⁷² GONÇALVES, Luís M. Couto, *Manual ...*, cit., p. 229.

⁷³ SILVA, Pedro Sousa, *O princípio ...*, cit., pp. 396-398.

⁷⁴ CRUZ, Justino, *Código de Propriedade Industrial Anotado*, apud SILVA, Pedro Sousa e, *ob. cit.*, p.397, nota 42.

⁷⁵ Acórdão do STJ, de 30/10/84, BMJ-340.º, p.416 caso *Molaflex/Lusolex*.

⁷⁶ Posição mais ampla, contudo, foi adoptada pelo Tribunal de Justiça no caso *Canon/MGM* quanto à apreciação dos factores que caracterizam a relação de afinidade entre produtos ou serviços, no ponto 23 deste acórdão pode ler-se que “estes factores incluem, em especial, a sua natureza, destino, utilização bem como o seu carácter concorrencial ou complementar”.

⁷⁷ QUENTAL, Ana Margarida Allen Camacho, *op. cit.*, p.24.

alimentícias e chocolates; assim como foram considerados produtos não afins, rebuçados e chocolates; foi, igualmente, julgado existir afinidade entre cerveja e refrigerantes e considerado não existir afinidade entre cerveja e água mineral, entre outros casos⁷⁸.

Olhando, agora, para a doutrina nacional, encontramos NOGUEIRA SERENS, advogando que “a afinidade ou similitude entre os produtos ou serviços afirmar-se-á sempre que, pela sua significação económica, qualidade e modo de utilização, especialmente do ponto de vista dos seus lugares normais de produção e venda, esses produtos (ou serviços) apresentem pontos de contacto tão estreitos que, aplicando-se-lhes a mesma marca, o consumidor médio os poderia razoavelmente atribuir à mesma fonte produtiva”⁷⁹. Com outro ponto de vista, temos SOUSA E SILVA, o qual considera a posição acima referida demasiado abrangente, correndo-se o risco de considerarmos como produtos afins, produtos que nada têm de semelhantes, segundo critérios objetivos. Portanto, advoga o Autor que terá de existir, entre os produtos ou serviços em causa, um “grau mínimo de elasticidade cruzada da procura”⁸⁰, ou seja, estes produtos/serviços terão obrigatoriamente que pertencer ao mesmo mercado relevante⁸¹, permitindo dessa forma uma relação de concorrência entre os mesmos. Outros autores há que se socorrem do critério da relação de substituição, complementaridade, acessoriedade ou derivação entre os produtos ou serviços⁸².

Aqui chegados como é que podemos aferir da afinidade dos produtos ou serviços?

Infelizmente, não nos podemos socorrer da lei nesta questão. Portanto, resta-nos apelar, como acima se mencionou, à função essencial da marca, de indicação da proveniência dos produtos ou serviços. Nas palavras de SOUSA E SILVA “poder-se-iam considerar como afins ou congéneres aqueles produtos ou serviços que se encontrem (pela

⁷⁸SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, A “Vulgarização” ..., *cit.*, p.6-27.

⁷⁹*Ibidem*, *cit.*, p.9.

⁸⁰ Para SOUSA e SILVA a afinidade deverá, em todos os casos, depender da existência de uma natureza comum, ou pelo menos, semelhante o suficiente para permitir, uma procura conjunta, para satisfação de necessidades idênticas, *in op. cit.*, pp.396-397.

⁸¹ Como diz ROUBIER, “La marque, en effet, a pour but d'empêcher la confusion des produits similaires, et il en résulte qu'il n'y a pas usurpation à employer parallèlement la même marque dans des industries différentes”, *in Le Droit de la Propriété Industrielle*, vol. II, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1952, p.560. Em sentido convergente, “no Parecer da Câmara Corporativa que precedeu a publicação do antigo Código da Propriedade Industrial, que a marca devia ser nova, o que não quer dizer invenção do seu titular, original, mas nova no sentido de ainda não ter sido empregada como marca na mesma indústria” *in* Publicação da Assembleia Nacional, 1937, pp. 216-217, *apud* SILVA, Pedro Sousa e, *op. cit.*, p.394.

⁸² QUENTAL, Ana Margarida Allen Camacho, *op. cit.*, p.24, nota 65.

sua natureza, características, finalidades ou outros factores) de tal forma associados aos produtos e serviços a que a marca registada se destina que levem o consumidor médio a acreditar que todos têm a mesma procedência empresarial. Deverá porém existir sempre uma identidade funcional, uma possibilidade de uso substitutivo, aos olhos do consumidor, sob pena de nos afastarmos, irremediavelmente, dos critérios definidos na lei e de tomarmos por semelhantes coisas que o não são”.⁸³ Ou seja, a função da marca tem aqui um papel a desempenhar, mas não poderá servir para se alargarem desmesuradamente os limites da proteção conferida por lei ao titular de cada marca. Assim, só deverão ter-se por afins produtos ou serviços que apresentem entre si um grau de semelhança ou proximidade suficiente para permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta para satisfação de idênticas necessidades dos consumidores.

Se ao realizarmos esta análise não existirem áreas de sobreposição entre os respetivos mercados não poderemos afirmar que existe afinidade.

Por cá, o registo de marcas é realizado por classes⁸⁴. Não obstante, a inclusão dos produtos ou serviços em classes distintas não impede que estes sejam considerados afins. Em resumo, o titular do direito de marca apenas terá proteção alargada se os produtos ou serviços em causa em confronto tiverem uma relação de afinidade, independentemente da classificação de Nice em que estejam inseridos⁸⁵. Destarte, mais vale contar com alguma subjetividade por parte dos tribunais nesta análise.

Quanto a nós, apesar da primeira formulação ser abrangente, acreditamos que é necessário atender aos casos em que estamos perante uma marca de prestígio. Necessariamente, nestas marcas a distância merceológica terá de ser muito maior para que não sejam considerados produtos afins⁸⁶. No nosso entender isso é lógico, pois, o *selling*

⁸³ SILVA, Pedro Sousa, *O princípio ...*, cit., pp. 396-398.

⁸⁴ Portugal adoptou a Classificação Internacional de Produtos e Serviços instituída pelo Acordo de Nice de 15 de Junho de 1957 através do DL n.º 176/80, de 31 de Maio.

⁸⁵ Cfr. Artigo 245.º, n.º 2 a) e b) do CPI.

⁸⁶ A este respeito veja-se o que é dito no Acórdão do Tribunal de Justiça, de 27 de Novembro de 2008, Processo C-252/07, caso Intel Corp., considerando 44, 53 e 54: “No que se refere ao grau de semelhança entre as marcas em conflito, quanto mais estas forem semelhantes mais provável será que a marca posterior evocará, no espírito do público relevante, a marca anterior de prestígio... Assim, para apreciar a existência de uma ligação entre as marcas em conflito, pode ser necessário ter em consideração a intensidade do prestígio da marca anterior para determinar se esse prestígio vai além do público visado por essa marca. De igual modo, quanto mais a marca anterior apresente um forte carácter distintivo, intrínseco ou adquirido pelo uso que dela foi feito, mais será provável que, confrontado com uma marca posterior idêntica ou semelhante, o público relevante evoque a referida marca anterior”, disponível no website: www.curia.europa.eu.

power edificado a custo, por essas marcas de grande prestígio, pode ser diluído através da utilização dessa marca por terceiros, ainda que em produtos totalmente distintos. Como afirma SOUSA E SILVA afirma, nas marcas de grande prestígio, há como que uma “expropriação do dicionário” daquela marca, pois, sujeita-se “o uso do sinal em causa a uma espécie de monopólio horizontal, cobrindo todo e qualquer ramo da actividade económica”⁸⁷.

6.3 Semelhança ou afinidade?

O artigo 239.º do CPI refere apenas “produtos ou serviços idênticos ou afins”. No entanto, semelhança e afinidade não são conceitos idênticos. Aliás, podemos até afirmar, que a afinidade se trata de um conceito mais amplo e a semelhança de um conceito mais restrito, exigindo esta última uma maior parecença entre os produtos ou serviços. AMÉRICO DE CARVALHO defende que a semelhança dos produtos deve ser aferida por referência à sua origem, isto é, à empresa. Se o público pode atribuir os produtos à mesma empresa são semelhantes, se não pode são dissemelhantes⁸⁸. Assim sendo, o conceito de afinidade estará ligado à utilidade e fim dos produtos ou serviços.

Tais conceitos têm implicação direta nos riscos de confusão e de associação, previstos na DM e no RMC, o que deveria constar do nosso artigo 239.º do CPI, por força do artigo 8.º, n.º3 da Constituição, devido ao primado do Direito Comunitário sobre o Direito Interno.

Atenta a crescente importância da marca na vida económica, o direito deverá ajustar-se a ela, pois, quanto menor for a exigência relativamente à semelhança dos produtos, mais potencialidades têm as marcas no campo merceológico. Além disso, devemos aproximar-nos tanto quanto possível do Direito Comunitário.

AMÉRICO DE CARVALHO acrescenta que não concorda com a tese que defende que os produtos devem ser considerados semelhantes se tiverem a mesma utilidade,

⁸⁷SILVA, Pedro Sousa e, *op. cit.*, p. 410.

⁸⁸ CARVALHO, Américo da Silva, *Direito de Marcas...*, *cit.*, pp. 69 – 75.

satisfizerem as mesmas necessidades ou forem sucedâneos ou complementares. Contudo, os índices ou critérios definidos por essa tese não devem ser desprezados, devendo até ser retidos como um meio que nos ajudará a afirmar se os produtos ou serviços são semelhantes ou dissemelhantes. “Com efeito, os factores que devem ser retidos para apreciar se os produtos são ou não semelhantes, como diz MATHÉLY, são por uma parte a natureza e o destino do objecto e doutra parte as modalidades de utilização, os locais de fabrico, de venda e os circuitos comerciais. MATHÉLY fornece-nos excelentes exemplos da semelhança ou dissemelhança dos produtos que como tais foram considerados pela jurisprudência francesa, que nos permitimos, com a devida vénia, transcrever:

“Uma marca depositada e utilizada para designar aparelho de massagem constitui contrafacção de uma marca registada para designar os serviços de massagem: com efeito, os objectos correspondentes ou complementares têm o mesmo carácter de semelhança quando eles podem ser atribuídos à mesma origem; esta semelhança pode existir entre um produto e um serviço, quer dizer entre um produto consistindo num aparelho e um serviço constituído no uso deste aparelho.”

“A marca Bulgari, registada para designar artigos de joalharia, é contrafeita devido ao emprego da denominação Bulgari para designar perfumes e acessórios femininos; com efeito, a notoriedade da marca Bulgari estando estabelecida, é relevante para que haja uma tendência geral à diversificação pelos grandes costureiros em criar jóias e perfumes, enquanto os joalheiros célebres comercializam perfumes e acessórios femininos, de modo que o público habituou-se a atribuir à mesma proveniência os artigos que, embora sendo muito diferentes, não deixam de ter em comum seu caracter de luxo e o seu destino que é trazer à mulher um conjunto e um aumento de sedução.”

“A protecção de uma marca registada para designar computadores estende-se ao programa, pois um programa informático é um instrumento sem o qual não pode funcionar um computador, do qual ele é o composto essencial e do qual é inseparável.”

“A marca Dior, para designar produtos de cosmética, é contrafeita pela marca Diortal para designar produtos farmacêuticos e dietéticos: trata-se de produtos semelhantes, uns e outros sendo para os cuidados do corpo e podendo ser oferecidos ao público em pontos de vendas comuns, como farmácias, de tal sorte que um comprador de atenção e cultura média

arrisca-se a cometer uma confusão e atribuir à mesma origem o produto farmacêutico, higiénico, veterinário e dietético Dioral e o produto Dior, assim postos à venda. As conclusões a tirar dos exemplos citados são os seguintes:

São semelhantes os produtos que o público pode atribuir à mesma origem.

A afinidade (ou utilidade) dos produtos não os torna semelhantes.

Os meios ou locais de distribuição, constituem um meio para determinar a semelhança ou dissemelhança dos produtos”⁸⁹.

6.4 Risco de confusão e risco de associação

No que concerne ao direito de marca importa evitar a confusão não tanto entre os produtos e serviços em si, mas antes entre a proveniência dos mesmos. Podemos falar de risco de confusão em sentido estrito e em sentido amplo. Enquanto, o último ocorre quando “o consumidor não confunda as marcas, e portanto não confunda a proveniência dos produtos ou serviços, mas julgue que existe entre as empresas algum tipo de relação jurídica, económica ou comercial”⁹⁰, o risco de confusão em sentido estrito, segundo NOGUEIRA SERENS pode ser direto e indireto.

Haverá risco de confusão direto quando “uma parte não insignificante dos círculos interessados do tráfico, por causa da confundibilidade dos sinais (seja) levada erradamente a supor que os produtos (ou serviços) que ostentam esse sinal provêm da mesma empresa”, isto é, haverá risco de confusão estrito direto quando o consumidor tome uma marca pela outra. Contrariamente, haverá risco de confusão estrito indireto quando “os círculos interessados, não confundindo os sinais, os entendem como uma simples modificação um do outro, e, por isso, imputam os respectivos produtos ou serviços à mesma empresa”.

Por seu turno, o risco de associação enquadra-se nas hipóteses de risco de confusão em sentido amplo e em sentido estrito indireto. Apesar desta questão ter sido amplamente

⁸⁹ CARVALHO, Américo da Silva, *op. cit.*, pp. 67 – 68.

⁹⁰ QUENTAL, Ana Margarida Allen Camacho, *op. cit.*, p.26.

discutida na jurisprudência comunitária, dada a menção que é feita nos artigos 4.º, n.º1, b) e 5.º, n.º1, b) da DM e artigo 245.º, n.º1, c) do CPI, em que a letra da lei diz “risco de confusão que compreenda o risco de associação”.

No acórdão *Sabel/Puma* o Tribunal de Justiça afirmou que “o risco de associação não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão, mas serve para precisar o seu alcance. A própria redacção deste preceito exclui portanto que possa ser aplicado se não existir, no espírito do público, risco de confusão”⁹¹.

Colocando-se neste acórdão a questão que “importa portanto determinar se (...) o art. 4.º, n.º1 al. b) pode encontrar aplicação quando não existe risco de confusão directo ou indirecto, mas apenas risco de associação propriamente dito (...)”.

Obtivemos resposta a esta questão no caso *Canon/MGM*⁹², no qual o Tribunal de Justiça declarou que “o carácter distintivo da marca anterior, em especial a sua notoriedade, deve ser tomado em consideração para apreciar se a semelhança entre os produtos ou serviços designados pelas duas marcas é suficiente para dar lugar a um risco de confusão”, acrescentando o mesmo acórdão que, “pode existir um risco de confusão na acepção do artigo 4.º, n.º1, al. b) da Directiva mesmo quando, para o público, os produtos ou os serviços em causa têm locais de produção diferentes”, ou seja, exclui-se a existência de tal risco quando se concluir que o público não pode ser levado a supor que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas⁹³.

Em suma, o risco de associação é uma modalidade do risco de confusão. Porquanto, não prescinde da afinidade dos produtos marcados.

Segundo *ANA QUENTAL* é possível afirmar “que o risco de confusão, na acepção da DM, implica que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma fonte produtiva, ou quanto muito, de fontes produtivas ligadas economicamente”,

⁹¹ Acórdão do TJ, de 11/11/97, Processo C-251/95, ponto n.º 18, disponível no website: www.curia.eu.

⁹² Acórdão do TJ, de 29/09/98, Processo C-39/97, disponível no website: www.curia.eu.

⁹³ Pontos n.º 24 e 30 do Acórdão do TJ, de 29/09/98, Processo C-39/97, tendência reafirmada no Acórdão do TJ, de 22/06/99, Processo C-342/97, caso *Lloyd/ Loint's*, disponível no website: www.curia.eu.

concluindo que “o direito de exclusivo concedido ao titular de uma marca não é um direito ilimitado, mas cujo círculo de poder esbarra com o princípio da especialidade”.

7. Princípio da Territorialidade

De acordo com este princípio, a marca deve gozar de proteção em determinado território delimitado. A delimitação de território ocorre com o registo da marca, isto é, determinada marca será protegida no território/país em que tiver sido requerido o seu registo e a autoridade competente para tal tenha deferido o respetivo registo. Portanto, cabe ao titular da marca a delimitação da proteção à mesma, através do seu plano comercial estratégico, podendo, no caso do nosso velho continente, optar pelo registo “avulso” da sua marca em alguns países da União, ou, então, pelo registo em “bloco” nos 27 países da U.E., conforme o que lhe for mais conveniente. A esta última modalidade dá-se o nome de registo de marca comunitária, válida em todo o espaço da União, produzindo efeitos uniformes em todos os Estados-membros, através de um procedimento único e centralizado no IHMI, com sede em Alicante.

No entanto, relacionado com este princípio temos um outro, o do esgotamento do direito, que poderá ser internacional ou não. Se for internacional, este é caracterizado por o titular da marca nacional não poder utilizar o seu direito exclusivo para se opor à importação dos produtos portadores da marca originária, sejam eles provenientes de que país forem, e pode-los também exportar para qualquer país⁹⁴.

Por outro lado, caso o esgotamento não seja internacional, como parece ser o nosso caso, tendo em conta os princípios estabelecidos no artigo 3.º do Tratado de Roma, de que eram abolidos todos os obstáculos à livre circulação de pessoas, de serviços e de capitais, e do estabelecimento de um regime que garanta que a concorrência não seja falseada no mercado comum. E, tendo em conta a opinião da doutrina, neste sentido CARLOS OLAVO, “De facto, a união europeia representa uma zona dotada de elevado grau de integração económica que, do ponto de vista da livre circulação de bens, deve ser considerada como mercado único”.⁹⁵ Ora, assim sendo, o esgotamento do direito na U.E. é regional⁹⁶ e não internacional, opção que, a nosso ver, o legislador comunitário deixou bem clara aquando da criação da marca comunitária.

⁹⁴ CARVALHO, Américo da Silva, *op. cit.*, p. 561, nota 2.

⁹⁵ Carlos Olavo citado em CARVALHO, Américo da Silva, *op. cit.*, p. 563.

⁹⁶ Classificação de Carlos Olavo. Autor que entende que em termos geográficos o esgotamento se pode distinguir em nacional, regional e internacional.

Parte II

Marca de Forma

8. Antecedentes da protecção das marcas de forma

Há muito que a concorrência já não se baseia na estratégia do preço para competir entre si. À medida que os tempos evoluíram também as estratégias utilizadas pelas empresas evoluiu. Hoje em dia, aposta-se em inovação e diferenciação, e a verdade é que o consumidor não se importa de pagar mais caro para ter determinado produto desta ou daquela marca, pelo simples facto de acreditar naquela marca, ter confiança na mesma e, claro, porque essa como não poderia deixar de ser, lhe é apelativa⁹⁷. Daí a crescente importância sócio-económica que a marca tem assumido nos nossos tempos. Foi, exatamente, neste sentido que, em Portugal, se começou a alargar os tipos de sinais passíveis de constituírem marcas, não esquecendo que este facto deu-se, em boa medida, graças à doutrina e jurisprudência, as quais começaram a delimitar a função distintiva da marca, como uma função de distinção estritamente relativa às fontes produtivas e já não àquela ideia, dos primórdios desta figura, de que a marca distinguiria o produto em si⁹⁸. Não foi um processo simples, muito menos célere, enquanto, países como: França, Benelux e Estados Unidos da América já admitiam este tipo de marcas de forma ou tridimensionais, os nossos tribunais ainda se agarravam à letra da lei para o não permitir⁹⁹. Apesar de, já na

⁹⁷ Como afirma Diego Chijane Dapkevicius “En un contexto de producción industrial, en el que existe una evidente equiparación de la calidad de los objetos ofertados, las empresas buscan atraer y fijar la atención del consumidor mediante diversos medios, entre ellos, cumplen un rol fundamental las formas de los productos y envases”, in *Derecho de marcas, Función y concepto – nulidades registro – representación gráfica Derecho comparado*, Editorial REUS, p.146.

⁹⁸ Como refere Nogueira Serens, a “afinidade entre os produtos... já não se refere à idoneidade do produto para satisfazer a mesma necessidade ou uma necessidade análoga, por outras palavras, já não exige um maior ou menor grau de sucedaneidade ou sub-rogabilidade entre os produtos, antes deve ser afirmada sempre que, pela sua significação económica e modo de utilização, especialmente do ponto de vista dos seus lugares de produção e de venda, esses produtos apresentem «pontos de contacto» tão estreitos que, nos «círculos interessados», se pode criar a opinião fundada de que provêm da mesma empresa”, o autor fala aqui sobre o risco de confusão em sentido estrito, assim como, em sentido amplo, quando se criar a opinião de que provêm de empresas entre si ligadas, in *Marcas de Forma: parecer*, Separata da 4 Colectânea de Jurisprudência, Tomo IV, 1991.

⁹⁹ Veja-se o parecer acima citado sobre a marca de forma de Nogueira Serens, em 1991, sobre a utilização de garrafa idêntica à garrafa utilizada e registada internacionalmente pela Cointreau & Cie., S.A, em que o tribunal julgou improcedente a acção proposta pela Cointreau e pela sua licenciada em Portugal Blandy

altura, grande parte da nossa doutrina admitir a possibilidade de tutela a este tipo de marcas, já que a letra da lei era apenas vaga e não excluía a possibilidade. Contudo, esta divergência entre doutrina e jurisprudência ficou resolvida com os artigos 2.º da Directiva das marcas e 4.º do Regulamento sobre a marca comunitária, os quais prevêm expressamente a susceptibilidade da forma de um produto ou da respetiva embalagem constituírem marcas, desde que sejam suscetíveis de representação gráfica e adequados a distinguir a proveniência dos produtos. Artigos transpostos para a nossa ordem jurídica interna através do artigo 222.º do CPI.

Brothers, contra Caves Neto Costa S.A.. Fundamentando a sua decisão com o facto de o direito português não contemplar a tutela das marcas de forma, e igualmente, pelo facto da Cointreau & Cie., S.A. não ter registado aquela garrafa como modelo industrial, como tal, aquela garrafa deveria ser considerada de domínio público.

9. Noção

Nos termos do artigo 222º do CPI, a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Portanto, no que aqui nos importa, a marca tridimensional é referente à forma do produto ou da sua embalagem em três dimensões (comprimento, largura e altura)¹⁰⁰. Contudo, esta marca deve ser restritiva, limitando-se à forma e não incluindo quaisquer outros elementos, isto é, a forma deve ser apreciada autonomamente, sem levar em conta eventuais elementos, como: nominativos, gráficos, cores, entre outros. De modo a que se garanta “o princípio da igualdade dos concorrentes e se evite a sobreposição ou igualização do essencial pelo acessório”¹⁰¹.

Todavia, o artigo 223.º, n.º1, alínea b) do CPI contém uma exceção/proibição¹⁰² relativa a este tipo de marcas que consiste no seguinte: os sinais constituídos, exclusivamente, pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto não poderão constituir uma marca. Esta proibição reveste uma especial importância, visto que, nos termos do artigo 238.º, n.º 3 do CPI, não é suscetível de ser ultrapassada pelo *secondary meaning*.

De acordo com o Tribunal de Justiça, a *ratio* desta proibição de registo reside “em evitar que a protecção do direito da marca leve a conferir ao seu titular um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes”¹⁰³.

¹⁰⁰ Requisitos estabelecidos na jurisprudência norte-americana, relativamente ao caso *Compagnie Gervais Danone*, in *The Trademark Reporter – International Annual Review*, Vol.100, March-April, 2010, No.2, p.444-446. Ver também DAPKEVICIUS, Diego Chijane, *Derecho de marcas, Función y concepto – nulidades registro – representación gráfica Derecho comparado*, Editorial REUS, p.146.

¹⁰¹ GONÇALVES, Luís M. Couto, *Manual ...*, cit., p.189.

¹⁰² À semelhança do artigo 3.º, n.º1, alínea e) da DM e do artigo 7.º, n.º1, alínea e) do RMC.

¹⁰³ Ver ponto 78 do Acórdão do TJ, de 18 de Junho de 2002, Processo C-299/99, relativo ao caso *Philips*.

Desta feita, a análise legal das marcas de forma cinge-se a duas categorias, à configuração do produto e à embalagem do produto. Importa recordar que, a configuração do produto está relacionada com o *design* do mesmo, coisa distinta da embalagem em que o produto é vendido. Apesar de um dos problemas mais recorrentes ser exatamente esse, o de saber se na avaliação da especificidade/distintividade da embalagem é necessário ter em consideração o produto em si mesmo, nomeadamente, quando estamos perante um estilo de caixa aberta, deixando-o visível. Outra difícil questão que se tem colocado, é acerca do risco de confusão entre duas embalagens, ou seja, da imitação de embalagem¹⁰⁴.

¹⁰⁴ Apesar de Kenneth L. Port defender que “*imitation may well be the sincerest form of flattery*”, a cópia levanta sérios problemas jurídicos.

10. Requisitos

10.1 Novidade

O nosso ordenamento jurídico exige uma novidade relativa da marca em relação às marcas anteriores, assim como, em relação a outros sinais distintivos que lhe sejam prioritários. Isto é, a marca não tem de ser completamente nova ou original, “basta que seja suficientemente diferente para não se confundir com os sinais anteriormente registados para produtos ou serviços a que a marca se destina... por um lado, a marca a registar não tem que ser inédita: basta que esteja disponível, no momento em que se pede o seu registo...por outro lado, o grau de diversidade da marca registada face aos sinais que lhe são prioritários tem que ser suficiente para afastar o risco de confusão ou de associação, por parte dos consumidores. Apesar disso, o artigo 243.º do CPI admite expressamente o registo de uma marca susceptível de confusão com marcas ou outros direitos de propriedade industrial anteriormente registados, se para tal houver consentimento dos titulares desses direitos”¹⁰⁵.

10.2 Carácter distintivo

Toda a marca tem que ter, obviamente, o seu carácter distintivo, aquilo que a permite ser identificada, ou seja, aquilo que a diferencia dos produtos ou serviços do mesmo género, seus concorrentes. Portanto, para que este requisito essencialíssimo seja preenchido é necessário que a marca seja arbitrária (quanto mais arbitrária, mais original, mais distintiva) ou imaginativa¹⁰⁶. Daqui decorre a impossibilidade de registo de marcas meramente descritivas, usuais ou necessárias, exatamente, pela falta de distintividade, além

¹⁰⁵ Recorda Pedro Sousa e Silva que, no Direito das Marcas o interesse dos empresários prevalece sobre os interesses dos consumidores, *in ob. cit.*, p.163, nota 301.

¹⁰⁶ Pedro Sousa e Silva refere que “Quanto mais surpreendente for o sinal face ao produto a assinalar, mais intenso será o seu poder distintivo”, *in Direito Industrial- Noções Fundamentais*, Coimbra Editora, 2012, pp.152 e 153.

de que, este tipo de sinais devem-se manter disponíveis, para serem livremente utilizados por todos os agentes económicos.

No entanto, a percepção do consumidor médio em relação a uma marca tridimensional não é a mesma do que em relação a uma marca figurativa ou nominal¹⁰⁷, nestes estão em causa sinais independentes autónomos da aparência do produto em si. A verdade é que a maioria dos consumidores não está habituada a fazer assunções quanto à origem do produto baseada na forma ou na embalagem, na ausência de qualquer elemento gráfico ou escrito, ou seja, acontece que a dificuldade em provar o carácter distintivo quanto a estas marcas é maior¹⁰⁸. Portanto, somente uma marca que se destaque de forma significativa dos usos desse ramo de produtos ou serviços poderá cumprir a sua função distintiva, segundo o artigo 7.º, n.º 1 al. b) do Regulamento n.º 40/94¹⁰⁹.

A este respeito, o acórdão do caso Philips avança dizendo que, para efeitos do artigo 2.º da Directiva, “a forma do produto relativamente ao qual o sinal é registado não exige nenhum elemento adicional arbitrário, tal como um elemento decorativo sem fim funcional”¹¹⁰, sendo deste modo adequada a fazer a distinção dos produtos.

O motivo de recusa de marcas de forma por falta de carácter distintivo acontece, sobretudo, porque do ponto de vista do público relevante não passam de uma apresentação comum de bens ou serviços. Ou seja, para que se atribua este registo é necessário avaliar se a forma em questão tem características que por si só são suficientemente arbitrárias, possibilitando aos consumidores perceber através dos mesmos a indicação da origem dos bens, possibilitando-lhes ainda que o consumidor que adquiriu o produto repita a experiência se esta se mostrar positiva ou a evite se esta se mostrar negativa¹¹¹.

¹⁰⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, VIDAL, Ángel García, SANTAS, Javier Framiñán, *Jurisprudencia comunitária sobre marcas (2007), comentarios, recopilación y extractos sistematizados*, MERCATURA Colección Estudios de Derecho Mercantil – práctica, 33, Editorial Comares, 2007, p.318.

¹⁰⁸ A este propósito a nível jurisprudencial o caso *Henkel KGaA v Bundespatentgericht*, Processo C- 218/01, ponto 52, e o caso *Procter&Gamble/OAMI*, Acórdão do TJ, de 29/04/2004, Processos C-473/01 P e C-474/01 P. Relativamente à doutrina ver CARVALHO, Maria Miguel, “*Novas” marcas e marcas não tradicionais: objecto*, in AA. VV., *Direito Industrial*, vol. VI, Almedina/APDI, Coimbra, 2009, p. 227.

¹⁰⁹ Ver Acórdão do TJ, de 22/06/2006, caso *Storck/OAMI*, Processo C-24/05, e Acórdão de 12/01/06, caso *Deutsche SiSi-Werke/OAMI*, Processo C-173/04 P.

¹¹⁰ Ver ponto 50 Acórdão do TJ, de 18/06/2002, Processo C-299/99.

¹¹¹ A este propósito ver o caso *Nestlé Waters France v OHIM*, Acórdão do TJ, de 3/12/2003, Processo T-305/02.

O consumidor tem que conseguir distinguir a forma sem prestar especial atenção à mesma, sublinhando que o tipo de consumidor de que aqui falamos será o consumidor dos produtos/ serviços bem informado e razoavelmente atento.

Portanto, a forma tem que ser apropriada a possibilitar que o público-alvo consiga distinguir os produtos em causa, daqueles que têm uma origem diferente, quando escolhem um produto para comprar.

Contudo, é necessário ter em consideração que as embalagens para transporte de produtos são geralmente oferecidas na maior variedade possível de formas, essencialmente por razões técnicas, tendo em vista a forma que melhor cabe ao produto para que este seja transportado, a garantia da sua segurança e o seu fácil manuseamento, assim como, tendo em conta a economia do espaço. Daí existir quem diga que é altamente improvável que a forma do produto possa funcionar como indicador de origem, acreditando que, *a priori*, a forma da embalagem será entendida pelo consumidor como um meio de resposta a requisitos técnicos e não como um sinal distintivo com o objetivo de indicar a proveniência comercial do produto a ser transportado.

No limite, pode acontecer ser necessário consultar o órgão responsável pelas normas desse produto para saber se aquela embalagem teria a forma obrigatória para o acondicionamento e transporte do mesmo ou se, não tendo, pode preencher a função essencial da marca como indicadora de origem.

10.3 Suscetibilidade de representação gráfica

Logicamente, este é um requisito de caráter essencial, visto todo o sistema de marcas registadas assentar numa base de dados destinada a identificar as marcas que se encontram atribuídas, assim como, a publicitá-las. Autores há que afirmam que este requisito deriva do “sistema constitutivo do registo e da circunstância de ter sido consagrado num momento em que não existiam meios tecnológicos que possibilitassem a

divulgação de sinais diferentes”¹¹². Apesar de hoje já ser possível a utilização de outros meios de fixação, veja-se o exemplo da digitalização dos sons.

Todavia, este requisito torna-se imperativo, desde logo, porque é necessária a representação gráfica para que se possa proceder à publicidade do pedido de registo no BPI, assim como, se torna necessário que, após a respetiva concessão, a marca conste da base de dados das entidades de registo e ainda se torna útil para facilitar o acesso à informação por parte das entidades judiciais, policiais e administrativas, para efeitos de atuação e decisão. Claro que este requisito por vezes não é tão pacífico, vejam-se os casos de marcas olfativas. No entanto, a nosso ver, é necessário fazer aqui uma interpretação mais flexível para este tipo de marcas, como uma representação gráfica parcial complementada com outras formas de identificação¹¹³.

10.4 Licitude

Um dos motivos absolutos de recusa consiste na proibição de uso de expressões ou figuras contrárias à lei, moral, ordem pública e bons costumes (artigo 238.º, n.º 4, alínea c) do CPI). No fundo, trata-se de proibir o uso de expressões obscenas ou racistas¹¹⁴, enquanto marca.

10.5 Verdade

Constitui motivo absoluto de recusa *os sinais que sejam susceptíveis de induzir o público em erro, nomeadamente sobre a natureza, qualidades e utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina* (artigo 238.º, n.º 4, alínea d) do CPI), ou seja, proíbe-se a marca enganosa. Consagrando-se, nesta alínea, o princípio da

¹¹² CARVALHO, Maria Miguel, “*Novas*” marcas e marcas não tradicionais: objecto, in AA. VV., Direito Industrial, vol. VI, Almedina/APDI, Coimbra, 2009, pp. 222.

¹¹³ SILVA, Pedro Sousa e, *Direito Industrial...*, cit., pp.150 e 151.

¹¹⁴ Interessante ver as incongruências assinaladas por Sousa e Silva, in op. cit., p.159, nota 295.

verdade no interesse dos consumidores. Nas palavras de NOGUEIRA SERENS, a marca para ser verdadeira só precisa não ser enganosa¹¹⁵.

¹¹⁵ SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *Aspectos do ...*, *cit.*, p. 579.

11. Proibições

Do artigo 223.º, n.º 1, alínea b) do CPI constam três proibições à constituição de marcas de forma consagradas nos artigos 2.º e 3.º da Diretiva, a saber:

11.1 Forma imposta pela própria natureza do produto

Nas palavras de COUTO GONÇALVES, “Esta proibição abrange tanto a forma necessária do produto como a forma necessária da respectiva embalagem. O que facilmente se entende, pois, visa-se impedir que uma forma necessária ao fabrico e comercialização de um género ou espécie de produtos seja registada como marca conferindo ao seu titular uma situação de monopólio no mercado. Resumindo, apenas admitir-se-á a forma arbitrária, fantasiosa, original ou inabitual de um produto ou embalagem, desde que revista suficiente capacidade distintiva”.¹¹⁶

11.2 Forma necessária à obtenção de um resultado técnico

Uma vez mais, esta proibição aplica-se tanto à forma do produto como à forma da embalagem. Pois, tais formas não podem ser funcionalmente condicionantes de um resultado técnico. Tal proibição tem por fundamento a necessidade de “evitar que uma forma, determinante na obtenção de um resultado técnico e socialmente útil, possa beneficiar do regime de protecção, potencialmente ilimitado, próprio das marcas, defraudando assim, o regime de protecção temporário previsto normalmente para as patentes de invenção ou os modelos de utilidade”^{117 118}.

¹¹⁶ GONÇALVES, Luís M. Couto, *Manual ...*, cit., pp. 192 – 193.

¹¹⁷ GONÇALVES, Luís M. Couto, *Manual ...*, cit., pp. 193 – 194.

¹¹⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA considera que o “Regulamento 40/94 trata de delimitar as formas protegidas do Sistema de Marcas em relação às formas protegidas através do Sistema de Patentes”, pois, como refere e

11.3 Forma que confira valor substancial ao produto

Esta proibição abrange somente a forma do produto e já não a forma da embalagem. Trata-se aqui de “formas que sejam tão conexas com o produto que não possam ser concebíveis, sequer mentalmente, separadamente desses produtos. A forma não pode distinguir o produto porque é parte integrante do próprio produto”¹¹⁹, sendo uma proibição de difícil apreciação, nomeadamente nos casos de artes decorativas. Contudo, é dito que esta delimitação marca a fronteira entre o sistema de marcas e o sistema de desenhos industriais¹²⁰, uma vez que, ao contrário do sistema de marcas, o sistema de desenhos tem por objetivo fomentar os investimentos e esforços empreendidos para a obtenção de novos produtos e formas ornamentais¹²¹.

bem, “são radicalmente diferentes as finalidades e os pressupostos de um e outro Sistema. Com efeito, a finalidade do Sistema de Marcas é garantir a transparência do mercado outorgando aos empresários um direito temporalmente ilimitado sobre os sinais distintivos dos seus produtos ou serviços; para alcançar esta finalidade, o Sistema exige que os sinais protegíveis tenham capacidade distintiva”, in *El Sistema Comunitario de Marcas*, Editorial Montecorvo, S.A., pp.32 e 33.

¹¹⁹ GONÇALVES, Luís M. Couto, *Manual ...*, cit., p. 194.

¹²⁰ CARVALHO, Américo da Silva, *Direito de Marcas...*, cit., p.250.

¹²¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *El Sistema ...*, cit., p.142.

12. Artigo 238.º, n.º 3 do CPI

Torna-se pertinente referir o artigo 238.º, n.º 3 do CPI, devido à impossibilidade ditada pelo nosso Código de os sinais tridimensionais previstos no artigo 223.º, n.º 1, alínea b) do CPI poderem ser registados como marca, através do *secondary meaning*. A premência deste assunto prende-se, por um lado, com o caso *Linde*, em que o Tribunal de Justiça afirmou que “o artigo 2.º da directiva não faz qualquer distinção entre diferentes categorias de marcas” e que “os critérios de apreciação do carácter distintivo das marcas tridimensionais”, “não são, portanto, diferentes dos aplicáveis às restantes categorias de marcas”¹²² e, por outro lado, o facto de sentirmos os titulares/criadores de certos sinais de alguma forma desprotegidos no nosso actual quadro normativo. Por esse motivo, levantaremos algumas questões num esforço que esperamos que seja frutífero.

Porém, convém deixar assente que, obviamente, quando falamos do artigo 238.º, n.º 3 do CPI tomamos em linha de conta de que se trata de uma norma transposta da Diretiva, consubstanciando uma previsão normativa semelhante à constante do artigo 3.º, n.º 3 da Diretiva. Para início de reflexão é indispensável descortinar qual a *ratio* dos artigos 223.º, n.º 1, alínea b) e 238.º, n.º 3 do CPI.

Ora vejamos, o capítulo dedicado às marcas no Código da Propriedade Industrial inicia com o artigo 222.º, o qual estabelece os tipos de sinais suscetíveis de constituírem uma marca registada. Nos seus dois números, esta norma admite inúmeros tipos de marcas, sobre as quais já tivemos oportunidade de falar no ponto 5 da Parte I deste estudo. Todavia, se a primeira previsão normativa dá, a segunda tira, visto que o artigo 223.º vem estabelecer quais as exceções a aplicar ao elenco de sinais previstos no artigo anterior, isto é, o vilão 223.º vem nos dizer quais os sinais que, apesar de serem admitidos ao registo enquanto marca pelo artigo 222.º, não o serão de facto por motivos de diversas ordens, os quais, naturalmente, não vêm mencionados na referida norma.

Das exceções criadas pelo artigo 223.º, apenas uma nos importa, a constante no n.º 1, alínea b) “*Não satisfazem as condições do artigo anterior: (...) Os sinais constituídos, exclusivamente, pela forma imposta pela própria natureza do produto, pela forma do*

¹²² Ver ponto 48 do Acórdão do TJ, de 8/04/2003, Processo C-299/99, caso *Linde*, disponível na Internet no website: www.curia.europa.eu.

produto necessária à obtenção de um resultado técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto”. Todavia, não é porque apenas esta exceção nos importa que ignoraremos as outras. Na verdade, o artigo mencionado cria cinco exceções aos mais diversos tipos de marca. Contudo, três delas ficam salvaguardadas com a exceção à exceção, criada pelo n.º 3, do artigo 238.º do CPI, ao estabelecer que “*Não é recusado o registo de uma marca constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas a), c) e d) do n.º 1 do artigo 223.º se esta tiver adquirido carácter distintivo*”. Ou seja, da norma acima transcrita observamos que a maioria das nossas marcas de forma não passa pela porta, mas também não entra pela janela. Continuam vedadas, ou melhor, limitadas. E isto porquê?

Entendemos nós, salvo melhor parecer, que a *ratio* destas normas é sobretudo uma, o receio de que uma forma socialmente útil ou determinante na obtenção de um resultado técnico possa beneficiar de uma proteção ilimitada, eterna (enquanto forem pagas as taxas), o que eventualmente poderia ser visto por alguns como um escape aos regimes de proteção temporários, nomeadamente, a patente de invenção ou os modelos de utilidade. Imagine-se só a vantagem. Contudo, admitimos, também, que o legislador através destas proibições, tenha tentado evitar situações de monopólio para formas tridimensionais básicas, que deveriam estar na livre disponibilidade de todos ou até de formas necessárias ao fabrico e comercialização de um género de produtos, que sejam registadas como marca conferindo ao seu titular uma situação de monopólio de mercado¹²³, o que poderia, igualmente, acarretar a perda de carácter distintivo de determinadas formas, por deixarem de ser formas impostas pelo produto para passarem a ser formas impostas por aquele produto em concreto, pertencente à empresa X.

Porém, consideramos que tal receio por parte do legislador nos tenha conduzido a situações demasiado limitativas para o titular de uma forma distintiva. Situação responsável pela percentagem inferior a 0,8%¹²⁴ do total de marcas comunitárias

¹²³ CAMPINOS, António; GONÇALVES, Luís Couto, *Código da Propriedade Industrial – Anotado*, Almedina, 2010, p. 432.

¹²⁴ Para aqueles que acharem esta percentagem já elevada tendo em conta que, se trata de marca tridimensional ou, então, por se tratar de dados da União Europeia em que todos os Estados-membros estão sob a mesma Directiva, percebam que em outros países como nos EUA as coisas não são muito diferentes. Por lá, a percentagem de registo de marcas tridimensionais também é reduzida. E as que conseguem ser registadas são formas completamente arbitrárias no tipo de produto que representam, por exemplo: a forma de peixe para um *snack*, veja-se Sentença do *United States Court of Appeals for the Second Circuit*, de 31 de

tridimensionais solicitadas entre 1996 e 2006 e pela percentagem de 0,55% de registos¹²⁵. Tomando como exemplo um produto líquido que por regra, vem contido dentro de uma garrafa na vertical, apercebemo-nos de imediato que será extremamente difícil à empresa em causa conseguir registar a sua garrafa como marca tridimensional. Claro está que só colocamos a hipótese se esta adquirir carácter distintivo através do *secondary meaning*. E porquê?

Simples: imaginemos que o A tem uma empresa de água e contrata alguém especializado para criar uma forma sofisticada de uma garrafa para alojar a sua água. O A fica contente com o resultado da forma, pois apesar de continuar a ser uma garrafa; na vertical; de vidro, que contém um líquido, tem certos pormenores de sofisticação que a tornam distinguíveis das restantes garrafas pertencentes à concorrência. Volvidos alguns anos, grande parte do público consumidor de água engarrafada reconhece a silhueta daquela garrafa como sendo proveniente da empresa de A. Ou seja, esta simples garrafa, conhecida normalmente como uma forma imposta pela própria natureza do produto, ganhou (através do seu uso) carácter distintivo, isto é, a forma desta garrafa passou a exercer na perfeição a função primordial de uma marca, a de indicadora da proveniência do produto. Neste momento, a garrafa da empresa de A já reúne os dois requisitos essenciais a uma marca, previstos no artigo 222.º, n.º 1 do CPI: ser suscetível de representação gráfica e possuir carácter distintivo. No entanto, se a empresa de A requerer ao INPI o registo desta forma como marca tridimensional o registo será (na esteira do que tem acontecido¹²⁶) recusado, com fundamento no artigo 223.º, n.º 1, alínea b) do CPI, porque não estamos a falar de uma garrafa quadrada, nem oval, estamos a falar de uma garrafa normal, na vertical, mas que contém variações sofisticadas.

Agosto de 1999, caso *Nabisco, Inc. versus PF Brands, Inc.*. Do mesmo modo, um tribunal australiano confirmou a possibilidade de registo de uma forma de insecto para confeitaria, com o fundamento de que a forma foi inventada e não faz parte da "*great commun*", portanto, era intrinsecamente distintiva, referência in MOSTERT, Frederick W., *Famous and Well-Known Marks*, Second Edition, International Trademark Association, 2004, pp. 2-106.

¹²⁵ Dados do OHMI citados in Carlos Polo Flores, *Marcas no Convencionales (sonoras, olfativas, marcas eslogan, etc.)*, in XXII Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual, Grupo Español de la AIPPI, p.77, infelizmente não nos foi possível ter acesso a dados mais recentes.

¹²⁶ De acordo, com os dados da OAMI de que tivemos conhecimento através da referência feita por Carlos Flores, in *Marcas no Convencionales (Sonoras, Olfativas, Marcas Eslogan, etc...)*, p.77, percebemos que enquanto as marcas nominativas solicitadas de 1996-2006 foram de 350.508, e figurativas de 197.874, já os registos solicitados das marcas 3D foram de 4.328, e as de facto registadas foram de 1.974.

Tal situação levou a doutrina¹²⁷ a sugerir que os titulares de sinais distintivos com forma tridimensional optassem por solicitar o registo de marcas tridimensionais mistas, isto é, a junção da marca tridimensional com uma marca nominativa ou figurativa. De forma a tentarem, não só, fugir das proibições constantes do artigo 223.º, n.º 1, alínea b), como da “velha” desculpa da jurisprudência em relação ao diminuto número de registos deste tipo de marca que os consumidores médios não estão acostumados a presumir a origem dos produtos pela forma do produto, mas apenas pelos sinais nominativos ou figurativos, tornando mais difícil a aquisição do carácter distintivo por uma marca tridimensional.

Perante este exemplo, torna-se evidente a nossa preocupação. Receamos que com as proibições do artigo mencionado, o julgador se restrinja de tal modo às três proibições, que olvide os dois únicos requisitos que uma marca, obrigatoriamente, tem de reunir e, pior, que o legislador sobreponha estas proibições a tais requisitos essenciais e primordiais. No nosso ver, se uma forma adquire carácter distintivo é uma verdadeira marca, cumprindo assim o seu objetivo. Por esta razão, somos da opinião que o julgador deverá pesar numa balança estes artigos 223.º, n.º 1, alínea b) e 228.º, n.º 3, de modo a não prejudicar empresas como a empresa do Sr. A.

Entenda-se, não defendemos aqui a criação de uma “anti-marca” como refere AMÉRICO CARVALHO¹²⁸, o que se pretende é que as autoridades competentes para deferir pedidos de registo de marcas ou o julgador chamado a decidir em sede de recurso tenham sensibilidade no que toca à experiência de “vida” comercial de um sinal. Não partindo da recusa só porque sim!

Importa, *a priori*, observar o percurso do sinal. É certo que nasceu desprovido de carácter distintivo, por isso é que se encontra no rol das proibições. Portanto, se olharmos apenas para o momento da nascença desse sinal, recusaremos sem mais o registo de tal marca. Conquanto, se acompanharmos o seu percurso veremos que, em primeiro lugar, existiu um grande investimento por parte da empresa em causa em *design*, na tentativa (impossível segundo a letra da lei, mas possível na vida real) de fazer com que uma forma imposta maioritariamente pela própria natureza do produto transpirasse a personalidade dessa empresa, na expectativa de que um dia essa personalidade ficasse capturada numa

¹²⁷ FLORES, Carlos Polo, *op. cit.*, pp. 78-80.

¹²⁸ CARVALHO, Américo da Silva, *op. cit.*, p. 247.

marca. A este respeito, importa recordar que mais do que ao INPI, ao OMPI, ao USPTO, entre outros, o mais interessado em conferir carácter distintivo a um produto é o titular do próprio sinal, é aquele que requer o registo, pois só se evidenciando no mercado (através do carácter distintivo) é que as empresas e os seus produtos ou serviços se vendem.

Em segundo lugar, este sinal em que se investiu comporta variações, pormenores de sofisticação? Com esta expressão queremos demonstrar o seguinte: pormenor significa detalhe, particularidade¹²⁹; e uma particularidade particulariza, isto é, distingue¹³⁰. Perguntam-se: atribui ao produto uma nova forma, diversa do que aquela imposta pela sua natureza? Não, porque estamos precisamente no domínio daqueles produtos que a própria natureza impõe uma determinada forma. Contudo, estes pequenos detalhes (não nos estamos a referir, obviamente, a um risco, uma estrela, coisas banais) em conjunto atribuem ao produto uma certa particularidade, a qual não é imposta pela natureza do produto, é criada. E esta particularidade distingue o produto dos demais produtos do mesmo género comercializados pela concorrência. Ao passo que, sofisticação denota complexidade, requinte e subtileza¹³¹. Ou seja, o nosso sinal, além de ser composto maioritariamente pela forma imposta pela própria natureza do produto, terá de conter um conjunto de pormenores complexos, não simples que não podem no seu conjunto ser pormenores banais, visto que a forma tem de ser requintada. Falamos de requinte no sentido de sublimar, elevar a forma ao mais alto nível, engrandecendo-a, tornando este sinal num sinal forte de forma subtil (delicada e hábil).

Em terceiro lugar, o sinal produziu os frutos esperados? O único fruto que se espera da criação de uma forma para um produto ou embalagem é o de distinguir para vender. Agora, o difícil é conseguir que um sinal/forma distinga. Caso se consiga esta primeira parte, a segunda, da venda, vem por atrelado. Por isso, lembrando que estamos no processo de observação de um sinal, que nasceu desprovido de carácter distintivo, teremos de aferir se o mesmo adquiriu carácter distintivo através do seu uso e graças aos seus pormenores de sofisticação. Sendo, exatamente, neste momento que os responsáveis devem “puxar” da tese do *secondary meaning*. Resumindo, apesar do seu nulo significado originário

¹²⁹ De acordo com o *Dicionário da Língua Portuguesa*, 1.ª edição, 1998, Edições Nova Gaia, p. 496.

¹³⁰ Definição de particularizar conforme o *Dicionário da Língua Portuguesa*, 1.ª edição, 1998, Edições Nova Gaia, p. 469.

¹³¹ Significado constante do *Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico*, Porto, Porto Editora, 2003-2015.

distintivo, o sinal adquiriu, ou não, um significado secundário¹³², passando a distinguir o produto e a exercer a função indicadora de proveniência. Portanto, a questão que se coloca é: os seus pormenores de sofisticação superaram a sua inicial forma básica? Entenda-se que estamos a falar de um conjunto de pormenores sofisticados introduzidos numa forma imposta pela própria natureza do produto, ou seja, uma forma que, no seu conjunto¹³³, numa visão global, deve a nosso ver ser registada, sem que tal registo implique qualquer monopólio. Outras empresas, se o desejarem, poderão criar outros conjuntos de pormenores sofisticados, introduzindo-os numa forma maioritariamente imposta pela natureza do produto, registando essa forma global, ficando assim registado como merecedor de tutela, precisamente por esse conjunto de pormenores sofisticados que dão a tal visão global do produto e que o distingue dos demais. E, se mesmo assim, insistirem em perguntar: E se registarem todas as combinações possíveis de pormenores de sofisticação, como fica o direito dos outros concorrentes? Perguntamos: “E se deixarem de ser capazes de inventar mais soluções técnicas para problemas técnicos, deixaremos de ter invenções patenteáveis?” Não, alguém se há-de lembrar de mais uma, e depois de outra...

Recuando um pouco, acima referimos que a autoridade competente e o julgador deveriam pesar numa balança estes artigos, 223.º, n.º 1, alínea b) e 228.º, n.º 3 do CPI, de modo a não prejudicar empresas como a empresa do Sr. A. Assim como deveriam explorar ao máximo o significado do disposto no artigo 7.º, n.º 1 alíneas a) e b) do Regulamento n.º 40/94, o qual estabelece que o registo de uma marca será recusado quando o sinal em causa não esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos no artigo 4.º do Regulamento, o que equivale ao nosso artigo 222.º, o qual estabelece aqueles dois requisitos comuns a todas as marcas de que já tanto falamos, e a alínea b), de que o registo de marca será recusado quando for desprovido de qualquer carácter distintivo. Bastará até, segundo o TJ¹³⁴, um mínimo de carácter distintivo.

¹³² Acerca da problemática do possível registo de marcas tridimensionais estabeleceu-se no caso *Kitto J in F.H. Faulding & Son Ltd v Imperial Chemical Industries of Australia and New Zealand Ltd.*, the Barrier Cream, de 1965, que a questão a ser colocada tendo em vista testar a forma para saber se ela está apta a distinguir produtos ou serviços entre empresas é saber: “is whether the [shape] is one which other traders are likely in the ordinary course of their business and without any improper motive, to desire to use upon or in connection with their goods”, citação referida numa das partes do Relatório da WIPO “*Part 21 Shapes, Sounds, Colours, Scents and Aspects of Packagin*”, WIPO, October 2006.

¹³³ Neste sentido ver o ponto 42 do Acórdão do TJ, de 03/12/2003, Processo T-305/02, caso *Nestlé*.

¹³⁴ Ver Acórdão do TJ, de 03/12/2003, Processo T-305/02, caso *Nestlé*.

Portanto, somos da opinião que o legislador também deverá refletir sobre este assunto chegando à conclusão que, de facto, deseja proteger estes sinais, deixando também tal intenção clara na lei, para que na dúvida os registos não sejam recusados.

Mas, no imediato, importa esclarecer o que queremos dizer quando falamos em prejuízo. Quando nos referimos a prejudicar a empresa do Sr. A, como a de muitos outros na mesma situação, indagamo-nos sobre que tipo de proteção é atribuída na nossa ordem jurídica a empresas proprietárias de formas para os seus produtos, que se vêem impossibilitadas de as registar como marcas tridimensionais. E, infelizmente, não nos surge outra resposta que não nenhuma, pelo menos uma que seja eficaz. Sabemos que não é de todo satisfatório proteger esta situação através da concorrência desleal, apesar de este ser o único instituto do qual poderemos lançar mão numa situação em que um concorrente da empresa do Sr. A decida imitar a sua garrafa ou, no limite, os direitos de autor, embora com muitas reservas da nossa parte. Em suma, ao limitarmos a possibilidade de registo de marcas tridimensionais estamos, acima de tudo, a deixar inúmeras empresas numa situação de vulnerabilidade, de mãos e pés atados contra imitações por parte de terceiros que, com toda a certeza, terão repercussões significativas graves para a primeira empresa.

Diante deste cenário, diríamos até ser o caso de aconselhar as empresas a não despenderem esforços, nem recursos a tentar individualizar os seus produtos através da forma, porque tal esforço não será merecedor de proteção. Concluindo, diríamos às empresas que esquecessem que as marcas tridimensionais existem, por estas se encontram esvaziadas de conteúdo, exceto no caso de produtos supérfluos. Não obstante, o “esforço em vão” não é o único problema que aqui se levanta.

Falar de marca é falar de um valor associado, isto é, um tema pacífico e intrínseco à marca. Assim sendo, e como tivemos oportunidade de ver no início deste estudo, existem marcas valiosíssimas, ou melhor, temos empresas que o único valor que possuem é a marca de que são titulares, porque a fabricação do produto que ostenta a marca é efectuada através de licença, ou seja, uma vez mais sublinhamos o valor não está sequer no produto, está na marca que o produto ostenta, veja-se o célebre caso da *Coca-Cola*.

Por um lado, até foi conveniente darmos aqui o exemplo da *Coca-Cola*, porque os proprietários da *The Coca-Cola Company* têm a sua posição salvaguardada, graças à

concessão do registo de marca tridimensional da garrafa “Contour”. Onde é que queremos chegar com este exemplo? Se a *The Coca-Cola Company* quiser alienar a marca tridimensional registada para a garrafa “Contour” poderá fazê-lo, com a vantagem que o fará por milhões. Porquê? Primeiro, por que tem um registo de marca tridimensional sobre a dita garrafa, do qual consta detalhadamente o formato que é protegido na garrafa, ou seja, baliza a proteção do direito sobre esta marca registada. Depois, por que será um acto jurídico simples, preciso e certo; bastará que haja um contrato válido de compra e venda da dita marca e que tal venda seja averbada no registo da própria marca junto do órgão responsável (se estivesse em causa uma marca portuguesa, no INPI). Terceiro, venderiam a marca tridimensional por milhões pelo simples motivo de se tratar de uma marca de prestígio graças ao facto de ser uma forma única. Única em duplo sentido: no sentido do conjunto de pormenores sofisticados que a compõem e no sentido de que este conjunto de pormenores está registado. Esta visão global da forma da garrafa está protegida e, por esse mesmo motivo, terceiros estão proibidos de fazer uso de garrafa com forma igual na vida comercial. Ou seja, se queremos aquela forma de garrafa para alojar o nosso produto não podemos simplesmente imitá-la, por que seríamos penalizados por tal ato, pelo que teríamos de negociar com a proprietária da marca para tentar adquiri-la. E, como é do senso comum, tudo o que é único é mais valioso.

Mas, admitimos até que nos tenhamos precipitado em abordar já o valor da venda de uma marca registada. Todavia, a ideia que desejamos realmente reter deste ponto é que independentemente da *The Coca-Cola Company* desejar vender uma das marcas tridimensionais de que é proprietária e o valor que irá auferir com esse negócio, uma coisa é já certa para esta empresa: ela é proprietária de um bem concreto, quantificável e transaccionável. Ou seja, já tem um direito - a marca registada e, partindo desse pressuposto, poderá ou não optar por exercer a sua faculdade de alienar, licenciar, entre outras. No fundo rentabilizar a sua marca, por que lhe foi dado esse direito, através do seu registo.

Desta feita, quer-nos parecer que com estas normas em vigor na nossa ordem jurídica estaremos a impedir o próprio criador de usufruir na plenitude da sua criação, com os respetivos proventos financeiros que, por direito, lhe deveriam advir.

Uma vez mais, admitimos que até se possa pensar nos Direitos de Autor para tentar solucionar esta situação, mas...

Uma obra para ser protegida, tem que ser considerada uma criação intelectual num dos três domínios: o literário, o científico e o artístico; e tem de ser, necessariamente, por qualquer modo exteriorizada. Atendendo-se ao facto de que além da obra, também se protege os direitos dos respetivos autores¹³⁵. Ao contrário do que se verifica na propriedade industrial, não se pede neste instituto que a obra seja nova em sentido estrito, pede-se sim que ela seja original, daí falarmos apenas da forma da obra e não do seu conteúdo¹³⁶¹³⁷.

De acordo com artigo 2.º do Código de Direitos de Autor, o legislador estabeleceu uma lista, ainda que não taxativa, do que são obras originais, mencionando na sua alínea i): *“obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística, independentemente da protecção relativa à propriedade industrial”*. À primeira vista, esta última parte da alínea parece-nos uma grande vala, onde encaixará basicamente tudo.

Na verdade, o conteúdo dos direitos de autor é mais que suficiente para proteger estes empresários, pois o seu titular tem o direito exclusivo de dispor da sua obra, de fruí-la e utilizá-la ou autorizar a sua fruição ou utilização por terceiro, total ou parcialmente. Ou seja, enquanto os direitos morais são inalienáveis, os poderes de natureza patrimonial são disponíveis, permitindo ao titular onerá-los. É esta dupla faceta do instituto que causa divergência na doutrina quanto à natureza jurídica do direito de autor, para uns este é um direito real, enquanto para outros trata-se de um direito pessoal, com variantes. Como refere LUIZ REBELLO, *“a summa divisio entre uns e outros reside na inalienabilidade, irrenunciabilidade e imprescritibilidade dos direitos morais, enquanto os direitos patrimoniais são susceptíveis de alienação e renúncia e se extinguem (caducam) com o decurso do tempo”*¹³⁸.

¹³⁵ Cfr. Artigo 1.º, n.º 1 do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.

¹³⁶ Como pode ler-se no Guia da Convenção de Berna, editado pela OMPI, em 1980 em versão portuguesa, p. 12 *“uma obra científica não é protegida a título de direito de autor em razão do carácter científico do seu conteúdo, (mas sim) da forma que reveste”*, apud REBELLO, Luiz Francisco, *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos*, 3.ª edição, 2002, Âncora editora, p.31.

¹³⁷ No mesmo sentido, Eugène Pouillet refere que o direito de autor *“não incide sobre o tema ou sobre a ideia, mas sim sobre a forma dada ao tema ou à ideia”* apud REBELLO, Luiz Francisco, *op. cit.*, p.31.

¹³⁸ REBELLO, Luiz Francisco, *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos*, 3.ª edição, 2002, Âncora

Visto que já falamos do conteúdo deste direito, abordemos a sua tutela temporal. Os direitos de autor são protegidos durante a vida do seu titular e além da vida deste. Este direito só caducará setenta anos após a morte¹³⁹ do seu titular. Portanto, trata-se de uma proteção bastante extensa no tempo, o que incontestavelmente é apelativo.

Contudo, além da sua tutela temporal alargada, este é um direito que se sabe fazer cumprir. Aliás, o titular de um direito de autor está devidamente protegido quanto à usurpação ou contrafacção, graças ao artigo 197.º do Código de Direitos de Autor, que estabelece como punição para tais crimes a pena de prisão até três anos e multa de 150 a 250 dias, sendo que estes crimes também são puníveis a título de negligência com pena de multa e, em caso de reincidência, não há suspensão da pena. Além, obviamente, da responsabilidade civil independente da acção criminal, prevista no artigo 203.º do mesmo diploma legal.

Todavia, convém esmiuçar este instituto para ver se de facto é o que melhor cumpre os nossos objetivos.

A começar pela expressão obras de artes ou obras de *design* que constituam criação artística, excluindo os desenhos ou modelos industriais por que não é disso que estamos a falar, apercebemo-nos de que obra é um termo empregue para referir qualquer criação material ou produção intelectual. E, nas criações materiais de facto podem entrar os produtos industriais. Contudo, as expressões *obra de arte* ou *criação artística* estão intrinsecamente ligadas a um ideal estético, através de uma atividade criativa, ou seja, é um dom que o seu criador, o artista, possui para traduzir a sua visão sensível sobre o mundo real ou sobre o seu mundo imaginário. Portanto, uma obra de arte ou uma criação artística tem de ser executada na perfeição, com sentido de estética.

Aqui chegados somos levados a concluir que conseguimos proteger uma escova de cabelo com os direitos de autor (principalmente se for de um estilista famoso), um jarro, uma cadeira, um copo e até uma garrafa. Mas e um pneu? Ou um prego? Ou, ainda, o nosso útil furador de folhas? Bem, parece que não. Na realidade, existem milhões de produtos desprovidos de qualquer beleza ou arte e, até produtos consumíveis, que liminarmente excluiriam esta protecção. Todavia, todos estes milhões de produtos podem

editora, p.50.

¹³⁹ Cfr. Artigo 31.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.

adquirir carácter distintivo e, como tal, serem merecedores de registo enquanto marca de forma porque existem outros biliões de variações sofisticadas que lhes podem ser introduzidas, sem tornar o produto belo ou uma obra de arte, simplesmente tornando-o diferente, distinguível.

Por último, ultrapassando a questão do sentido estético, que será, porventura, a menos relevante, voltaremos novamente ao ponto fulcral que, uma vez mais, se mostra vulnerável também neste instituto.

Poderemos afirmar perante um titular de um sinal de forma com carácter distintivo que a lei tutela a sua posição? Não, pois a única solução concreta que lhe podemos oferecer é a de que, em última *ratio*, poderá invocar os direitos de autor (por ser a tutela mais abrangente que se encontra no respetivo diploma legal) para se defender, no máximo, de uma usurpação. Com isto, estamos a atribuir-lhe algum direito? Ou estamos a procurar que caiba neste grande saco, que são os direitos de autor, aquilo que não tem cabimento noutros institutos? Vejamos: concordamos com o ditado de que “*mais vale prevenir do que remediar*”. Portanto, do nosso ponto de vista, não importa tão só proteger o titular do sinal de uma usurpação no presente, importa, particularmente, evitar que a mesma aconteça no futuro e, acima disso, importa dar conteúdo a esta posição do titular do sinal distintivo, em prol do comércio. Pois, naturalmente que, no caso concreto, não poderemos invocar os direitos de autor para transacionar o sinal, não porque estes não sejam transacionáveis, porque o são, mas porque o caso em concreto não poderá encaixar na perfeição enquanto obra suscetível de ser tutelada por este instituto. No entanto, se quisermos subsumir à força o caso a este instituto, diríamos que, no mínimo, além de incerta¹⁴⁰, seria certamente uma tutela fraca comparada com a certeza jurídica e comercial emergente de uma marca registada.

Por fim, e apesar de não atribuirmos maior relevância, cumpre-nos falar do desenho industrial, dado que é uma das figuras facilmente confundíveis com a marca tridimensional. No entanto, convém partir da base de que este instituto nunca daria tanta

¹⁴⁰ É certo que podemos transmitir ou onerar um direito de autor, mas no caso em concreto, o que a transmitir? Não há como delimitar a protecção exclusiva a este conjunto de pormenores sofisticados nesta figura. Seria incerteza pura, não saberíamos o que de facto estávamos a transmitir, e dessa forma poderíamos criar aquilo de que tanto fugimos, os monopólios. O comprador tem de saber, exactamente, aquilo que adquire.

proteção ao seu titular como o direito de marca, nomeadamente, devido ao limite da sua tutela no tempo¹⁴¹. Porém, esse não é o único contra. Um dos requisitos de um desenho industrial, nos termos do artigo 177.º do CPI, é a exigência de que um produto para que seja registado enquanto desenho industrial apresente novidade, isto é, que antes da data do pedido de registo não tenha sido divulgado ao público nenhum desenho ou modelo idêntico. Ou seja, caímos novamente no mesmo problema, se estamos a falar de um sinal com uma forma maioritariamente imposta pela própria natureza do produto, não conseguiremos a tal novidade, apenas uma diferença suficiente para conferir caráter distintivo àquele sinal.

No fundo, não concebemos que seja assim tão chocante admitir o acima exposto, comparando com a exceção criada pelo legislador de se admitir a expropriação de uma palavra do dicionário, através de marcas constituídas, exclusivamente, por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio, possibilitando assim o seu registo como marcas, caso demonstrem ter adquirido caráter distintivo. Pela mesma ordem de ideias, poderíamos defender neste estudo que tais palavras deveriam ter sido mantidas na livre disponibilidade de todos. No entanto, por admitirmos que estes sinais são suscetíveis de representação gráfica e são detentores de caráter distintivo na prática comercial, pois, apesar de não serem marcas registadas (inicialmente), devido ao seu uso prolongado, o público passou a identificá-los como verdadeiros sinais distintivos¹⁴², assistindo-se à aquisição de um significado secundário por um elemento banal ou até mesmo um termo genérico¹⁴³. Concordamos com a sua constituição como uma marca válida, registável.

Em suma, parece que a proibição de registo de marca constante do artigo 3.º, n.º 1, alínea c) da Primeira Diretiva é válida unicamente (e não também como afirmava o TJ¹⁴⁴)

¹⁴¹ Nos termos do artigo 201.º, n.º 1 do CPI, a duração do registo é de 5 anos a contar da data do pedido, podendo ser renovada, por períodos iguais, até ao limite de 25 anos.

¹⁴² Pedro Sousa e Silva dá o exemplo da Caixa Geral de Depósitos que, começou a utilizar o termo genérico “CAIXA” para serviços bancários e, devido ao seu uso intensivo, foi-lhe reconhecida capacidade distintiva, “levando a que esse termo – inicialmente genérico- se convertesse na designação popular desta instituição bancária”, indicando o Autor o Acórdão do STJ, de 10/09/2009 em que o tema foi tratado, *in op. cit.*, p.156 e 157, nota 287 e 289.

¹⁴³ De acordo com Pedro Silva, *op. cit.*, p.157 e Fernández-Nóvoa, *in Tratado ..., cit.*, p.203, o mesmo sucederá, nos casos em que um sinal genérico consiga evocar na mente dos consumidores a origem empresarial de um produto ou serviço, convertendo-se assim numa marca válida.

¹⁴⁴ Ver caso *Linde AG v Deutsches Patent- und Markenamt*, Acórdão do Tribunal de Justiça, de 8 de Abril de 2003, Processos C-53/01 a C-55/01; O Tribunal de Justiça, no caso *Linde*, afirmou que deve atender-se ao

para as marcas de forma. Portanto, somos da opinião de que os artigos 223.º, n.º 1, alínea b) e 283.º, n.º 3 do CPI deveriam ser mais flexíveis, de modo a permitir que um sinal detentor de uma forma que não seja constituída exclusivamente, apesar de maioritariamente, pela forma imposta pela própria natureza do produto, mas que contenha em si um conjunto de pormenores de sofisticação que, através do seu uso no comércio confira ao sinal carácter distintivo, possa vir a ser registado enquanto marca tridimensional¹⁴⁵, com fundamento na exceção do artigo 238.º, n.º 3 do CPI, o *secondary meaning*¹⁴⁶.

interesse público implícito neste artigo 3.º, ou seja, todas as marcas tridimensionais que consistam, unicamente, em sinais ou indicações que podem servir para designar as características de um produto ou serviço, devem estar livremente disponíveis para todos, não podendo desse modo registar-se essa marca de forma. Acrescentando, ainda, o Tribunal que esse tipo de forma nas marcas, de facto pode ser atractivo comercialmente, admite-se, contudo, não poderá ser registado.

¹⁴⁵ Neste sentido, a sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa, proferida no processo de registo de marca internacional n.º 790272145, relativo ao registo de uma marca internacional tridimensional composta pela mão de uma guitarra com a frontal castanha e a letra W maiúscula inscrita na parte superior, e a letra negra, com cinco caravelhas, três do lado direito e duas do lado esquerdo, em prateado, apresentada na perspectiva frontal e lateral direita e esquerda para assinalar produtos da classe 15.º (guitarras). Na referida sentença, ficou estabelecido que um sinal não será detentor de capacidade distintiva se for genérico, descritivo, usual ou fraco. Por esse ponto de vista, não podemos afirmar que uma marca de forma detentora de alguma variante seja a forma imposta pela própria natureza do produto, tem algo mais, sendo exactamente este acréscimo de sofisticação que lhe confere o seu carácter distintivo. Por vezes, um pequeno detalhe faz uma grande diferença, inesquecível. Sentença publicada no BPI de, 22 de Outubro de 2007, pp. 27 e ss..

¹⁴⁶ Lembrando que esse carácter distintivo que o sinal pode adquirir terá de servir para distinguir a origem daquele produto ou serviço, da de outro produto ou serviço similar. Só assim, uma vez que o sinal ganhe este significado e distintividade através do uso, é que poderemos afirmar que a marca não é puramente descritiva e será possível justificar o seu registo.

Parte III

Marca de Prestígio

Previamente a abordarmos o tema da proteção da marca tridimensional enquanto marca de prestígio, a que nos propusemos neste capítulo, convém-nos falar um pouco da marca de prestígio, explicar os seus antecedentes, noção e regime, para depois fazer a ligação com a marca tridimensional.

Ao longo deste estudo já nos apercebemos que a marca emancipou-se da empresa adquirindo um valor próprio¹⁴⁷, assim como, se emancipou do produto ou serviço que identifica, permitindo o *merchandising* e reclamando uma tutela ultramerceológica. Claro é que, ao referir que a marca se emancipou, não estamos a falar de qualquer categoria de marca, referimo-nos tão somente, às mais valiosas, dado que, a sua maior ou menor força distintiva tornou-se num elemento central na sua avaliação e na emancipação das suas origens.

São marcas que, quer pela intensidade e modalidade do uso que delas se faz, quer pela especial força atrativa que comportam se tornam conhecidas, inclusivamente, fora do círculo de consumidores dos produtos ou serviços a que se destinam. Foi precisamente este elevado reconhecimento ou prestígio atribuído às ditas marcas que deixou a nu a insuficiência da sua tutela assente no princípio da especialidade¹⁴⁸. Pois, a “possibilidade de transferência da marca para outros produtos ou serviços de outrem, completamente diferentes dos assinalados pela marca de prestígio, pode provocar uma progressiva diluição da marca de prestígio”¹⁴⁹. No entanto, deixaremos aqui alguns exemplos para que se

¹⁴⁷ Nas palavras de RIBEIRO DE ALMEIDA “é a força comunicativa da marca e a designada função publicitária”. Portanto, “a função de publicidade e de comunicação da marca prende-se com a sua capacidade de imediata associação a um produto ou a uma imagem de qualidade, de prazer, de satisfação, de desejo, entre outras. Um símbolo ou um valor sugestivo e evocativo que estimula a venda ou que vende por si mesmo, «não tem preço»”, in *A autonomia jurídica da denominação de origem*, Coimbra Editora, Porto, 2010, pp. 1246-1247.

¹⁴⁸ Montiano Monteagudo, *La Protección de la Marca Renombrada*, Madrid, pp. 28 e ss.

¹⁴⁹ ALMEIDA, Alberto Ribeiro de, *op. cit.*, p. 1247.

entenda melhor esta matéria que, como não poderiam deixar de ser, os célebres exemplos de SOUSA E SILVA¹⁵⁰:

“Suponhamos que, estando a célebre marca *Omega* registada em Portugal apenas para relógios, alguém passa a comercializar no nosso país, sob essa marca, canetas de tinta permanente. Ou que, estando a marca *IBM* registada apenas para máquinas de escrever, computadores e equipamentos de informática, uma empresa portuguesa começa a vender rádios portáteis com essa mesma marca. Nestes casos, dir-se-á, o consumidor pode ser enganado, e dispor-se a adquirir canetas *Omega* na convicção de que estas provêm da empresa mundialmente conhecida como fabricante de relógios; ou a comprar rádios *IBM* pensando que se trata de mais um produto da reputada empresa americana de computadores. Poderá assim gerar-se confusão, no espírito do consumidor médio, a respeito da origem dos produtos, levando a acreditar que ambos têm a mesma proveniência.

Admitamos agora que a conhecida marca *Valium*, de medicamentos tranquilizantes, é adoptada por um terceiro para assinalar ... umas funerárias. Ou que a renomada marca *Ferrari* começa a ser usada em artigos pornográficos. Nestas hipóteses – ao contrário do que sucederá nas anteriores – não parece que seja provável a confusão do público acerca da origem dos produtos: dificilmente o consumidor médio virá a supor que a conhecida fabricante de automóveis diversificou os seus negócios a ponto de abranger a pornografia, ou que a fabricante do *Valium* entrou no ramo dos armadores funerários. Mas nem por isso estas empresas deixarão de ser lesadas, e seriamente, por iniciativas deste tipo: no mínimo, porque a utilização das suas marcas em produtos com conotações desprimorosas (no caso da pornografia), ou associadas a factos penosos (como a morte, especialmente tratando-se de medicamentos), contribui para desprestigiar esses sinais, danificando ou denegrindo a imagem favorável que os mesmos tenham junto dos consumidores.

Suponhamos por último que, estando a renomada marca *Vista Alegre* registada em Portugal apenas para porcelanas, alguém passa a usá-la para artigos de vestuário. Ou que um terceiro, independente do titular da marca de perfumes *Dior*, adopta esta marca para assinalar computadores. O que dizer destas hipóteses? Não haverá seguramente suspeitas de proveniência comum entre as porcelanas e o vestuário *Vista Alegre*, nem entre os

¹⁵⁰ SILVA, Pedro Sousa, *O princípio ... cit.*, pp. 378 e ss.

perfumes e os computadores *Dior*. Tão pouco parece que o uso dessa marca nos produtos em causa, pela sua natureza ou destino, seja susceptível de denegrir a sua imagem, havendo aliás marcas de grande renome nos domínios da informática e do vestuário. Não obstante compreende-se bem o desagrado dos titulares daquelas marcas se viessem a ser confrontados com situações deste tipo: o símbolo *Dior* teria o mesmo poder apelativo se houvesse dezenas de marcas *Dior* para os mais variados produtos, desde as ferramentas às rações para animais, dos tecidos aos materiais de construção, das tintas aos artigos de perfumaria – com níveis qualitativos diversos, pertencendo a titulares diferentes? Certamente que não: seria seguramente menor o prestígio dessa marca, e menor também, para usar uma expressão frequente, o seu *selling power*. Perder-se-ia, pelo menos, a individualidade e a peculiaridade desse sinal distintivo: o uso da mesma marca em sectores muito diversos, com titulares distintos, teria por efeito banalizá-la, vulgarizá-la ou, como dizem certos autores estrangeiros, diluí-la”.

Portanto, se optássemos por adotar o princípio da especialidade em termos absolutos, o titular de uma marca teria proteção apenas, relativamente aos produtos e serviços por si designados aquando do registo e produtos afins, ou seja, para produtos ou serviços diferentes o uso dessa mesma marca seria livre, o que deixava os titulares destas marcas de “mãos e pés atados”, pois não poderiam reagir contra estas utilizações por parte de terceiros, sendo obrigados a assistir à diluição ou até ao prejuízo dessas marcas nas quais tanto investiram e trabalharam no sentido de lhes conferir uma certa personalidade.

Desta feita, a questão que se coloca é se se justificará atribuir uma tutela excepcional a estas marcas, que ultrapasse o princípio da especialidade.

Julgamos que, dos exemplos acima expostos, se torna de fácil apreensão que a tutela das marcas de prestígio, abarca necessariamente, produtos e serviços não semelhantes, devido ao significativo *selling power*¹⁵¹ destas marcas. Além de que, qualquer terceiro (o chamado *free rider*) que se aproveitar disso poderá lucrar e, simultaneamente,

¹⁵¹A respeito deste poder de venda especial ver Nogueira Serens o qual refere que, o uso da marca é “mais vantajoso para os grandes empresários, pois que são eles que estão em condições de suportar os (elevados) custos que a criação do chamado *selling power* da marca implica – poder da venda que SCHECHTER fazia depender essencialmente do efeito psicológico da marca sobre o público e já não dos méritos dos respectivos produtos, sendo nesse *selling power* que residia, aliás, o valor da marca moderna. Aparecendo a marca associada à publicidade... diminuindo (e não raro, afastando) a álea... inerente a um processo de escolha... numa economia puramente concorrencial, caracterizada pela não diferenciação dos produtos” in *A Tutela ...*, cit., p.149.

causar prejuízos à (primeira) marca. Desta forma, justifica-se uma tutela excecional, ultramerceológica das marcas de prestígio, fazendo-se uma *desigualação*¹⁵² entre as diferentes categorias de marcas, como não poderia deixar de ser. Aliás, como o Tribunal bem mencionou “ela [marca] leva o seu nome para o bem e para o mal. Se outrem a usa, está a aproveitar-se da reputação do seu dono, sem que a qualidade esteja mais sob o controlo deste. Isto é uma lesão, ainda que o aproveitador não esteja a denegrir a marca ou a desviar vendas através do seu uso; é que uma reputação, como um rosto, é um símbolo do seu possuidor e criador, que outrem só pode usar como uma máscara”¹⁵³.

Por este motivo, fundamentos invocados como a proibição do enriquecimento sem causa, a proibição da concorrência desleal, a proibição do abuso de direito, a responsabilidade civil extra-contratual e a tutela do direito ao nome, nunca obtiveram grande aceitação, afirmando-se, hoje em dia, a tese da diluição como principal fundamento da proteção alargada das marcas de prestígio.

Aproveitamos para sublinhar, recorrendo às palavras de LADAS que “se agora um outro comerciante for autorizado a usar tal marca mesmo para produtos dissemelhantes, esta peculiaridade desaparecerá e a originalidade e poder distintivo ficarão diluídos e enfraquecidos, em prejuízo do seu dono. Este prejuízo difere substancialmente do prejuízo resultante da confusão. Admite-se mesmo que a probabilidade de confusão do público quanto à origem ou proveniência seja muito remota. É o gradual definhamento (*whittling away*) da identidade e impressão no espírito do público, pelo seu uso em produtos não concorrentes, que constitui a infracção”¹⁵⁴.

Neste momento, conscientes da importância desta categoria de marcas e da dificuldade em fazê-las ascender a marcas de prestígio estamos preparados para iniciar o estudo do seu regime jurídico.

¹⁵²Expressão do Professor Nogueira Serens, in *A Tutela ...*, cit., p.178.

¹⁵³*Yale Electric CO. V. Robertson*, sentença de 1928, transcrita por Stephen Ladas, apud SILVA, Pedro Sousa e, op. cit., p. 380.

¹⁵⁴LADAS, *Patents, Trademarks and Related Rights*, apud SILVA, Pedro e Sousa, tradução deste autor, op. cit., p.412.

13. Noção

Muito gostaríamos de nos socorrer de uma noção de marca de prestígio dada pelo legislador, mas, infelizmente, a letra da lei ainda não nos oferece uma definição desta categoria de marcas. Portanto, o nosso ponto de partida, serão algumas definições oferecidas pela nossa doutrina num esforço de colmatar a omissão do legislador.

Sousa e Silva considera que “a marca deverá possuir uma individualidade acentuada – não se tratando pois de um sinal já usado por outrem noutros ramos de actividade económica – a par de um elevado cunho de originalidade ou peculiaridade, não podendo consistir naquilo que é designado por marca fraca (intrinsecamente dotada de reduzida eficácia distintiva)”.¹⁵⁵

Couto Gonçalves acredita que tal categoria de marca deverá gozar de excepcional notoriedade e de excepcional/atração e/ou satisfação junto dos consumidores. Nas palavras do Autor, a excepcional notoriedade significa que “a marca deva ser, espontânea, imediata e generalizadamente conhecida do grande público consumidor, e não apenas dos correspondentes meios interessados, como o sinal distintivo de uma determinada espécie de produtos ou serviços”¹⁵⁶. Por seu turno, a excepcional atração e/ou satisfação junto dos consumidores significa que “a marca deva contar ou com um elevado valor simbólico-evocativo junto do público consumidor ou com um elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor”.¹⁵⁷

Todavia, ambos os Autores não concordam com a necessidade de especial qualidade, defendendo que é indiferente que as características da marca de prestígio “resultem de uma qualidade excepcional ou, simplesmente, de uma promoção publicitária especialmente bem-sucedida. A lei não confere esta tutela como prémio de merecimento, mas sim como consequência de um estatuto, justa ou imerecidamente alcançado”¹⁵⁸.

¹⁵⁵ SILVA, Pedro Sousa e, *O princípio ...*, cit., p. 417.

¹⁵⁶ GONÇALVES, Luís M. Couto, *Manual ...*, cit., p. 260.

¹⁵⁷ GONÇALVES, Luís M. Couto, *Manual ...*, cit., p. 260.

¹⁵⁸ No mesmo sentido de Pedro Silva encontramos COUTO GONÇALVES o qual afirma que, em relação ao grau de satisfação junto do grande público “não significa que os produtos ou serviços, em si mesmos, devam ter uma excepcional, ou sequer boa qualidade objectiva. Não é da qualidade dos produtos ou serviços que se trata, mas sim do particular significado que a marca representa junto do consumidor médio em ordem à

Aliás, para COUTO GONÇALVES, a proteção desta classe de marcas “representa uma solução anómala num sistema assente no interesse da diferenciação de bens ou serviços num pretenso mercado de livre concorrência. Na verdade, a proteção da marca por forma tendencialmente intemporal só faz sentido se a marca for essencial e normalmente protegida na sua dimensão funcionalmente distintiva. Só esta dimensão justifica a atribuição de um direito privativo indefinidamente renovável no tempo ao contrário do que acontece, por exemplo, com as criações de tipo autoral ou industrial em que a atribuição do direito corresponde a uma compensação, temporariamente limitada, para um esforço de criação e inovação de um bem em si mesmo considerado”.¹⁵⁹

Por outro lado, temos autores como REMÉDIO MARQUES e NOGUEIRA SERENS que defendem a necessidade de uma qualidade intrínseca ao produto ou serviço. NOGUEIRA SERENS avança que a marca de prestígio terá de ser uma marca fora do comum, que desfrute de bom-nome ou reputação, ou seja, que goze de boa imagem no mercado, à qual deverá estar associada a qualidade do produto que assinala.¹⁶⁰

Já AMÉRICO CARVALHO, baseado na doutrina alemã defensora de que uma marca para poder ser considerada célebre deveria atingir um grau de conhecimento a rondar os 90%, afirma que para si a percentagem requerida não altera em nada a questão. No entanto, o facto de se exigir uma percentagem maior ou menor leva-o a concluir que se exige uma percentagem. Contudo, deixando as percentagens de lado, esta categoria de marcas será uma marca que goza de admiração, consideração, respeito e reputação¹⁶¹.

Na nossa opinião, uma marca de prestígio será aquela que possui um elevado grau de peculiaridade (*uniqueness*) ou originalidade e que, além de gozar de uma *supernotoriedade*¹⁶² junto do público, conseguiu angariar também uma especial estima, devido à qualidade inerente dos produtos que assinala.

Nesta noção por nós trabalhada, referimo-nos à necessidade da qualidade intrínseca ao produto ou serviço, apesar de este requisito não ser pacífico entre a doutrina, porque somos

satisfação, bem-sucedida, de determinadas necessidades concretas”, *in op. cit.*, pp.169-170.

¹⁵⁹ GONÇALVES, Luís M. Couto, *Manual ...*, *cit.*, p. 259.

¹⁶⁰ SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *A “Vulgarização” ...*, *cit.*, pp. 175 e ss.

¹⁶¹ CARVALHO, Américo da Silva, *Direito ...*, *cit.*, pp.377-380.

¹⁶² Expressão de MANGINI utilizada para fazer a distinção entre marcas de prestígio e marcas notórias, *in Il marchio e gli altri segni distintivi*, *apud* SILVA, Pedro Sousa e, *op. cit.*, p.416, nota 83.

da opinião de que a marca de prestígio estará sempre, invariavelmente, associada à qualidade inerente dos seus produtos e serviços fornecidos. Porquanto só desta forma a marca conseguirá alcançar a constância necessária para merecer o reconhecimento do público e a categoria de prestígio.

Acreditamos que uma marca de prestígio é uma marca intemporal, uma marca de gerações, isto é, não se trata de uma marca da moda, que devido a uma campanha publicitária bem-sucedida alcançou picos de venda altíssimos e se tornou conhecida por grande parte do público e, após alguns anos, desapareceu do mercado ou tem vendas sem valor significativo. Portanto, para que o brilho da marca não se apague é necessário que o público passe a adotar aquela marca no seu quotidiano e de geração em geração. Do nosso ponto de vista, isso só será possível com base na qualidade do produto ou serviço oferecido e à sua atratividade, ou seja, uma marca de prestígio trata-se de uma marca forte que se mantém no tempo.

Em suma, apesar das opiniões a favor e das opiniões contrárias, é pacífico que as marcas de prestígio beneficiam de uma proteção alargada, não subordinada ao princípio da especialidade, tratando-se de uma tutela ultramerceológica.

14. Regime

A Directiva 89/104/CEE, destinada a harmonizar as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, não obteve uma uniformização integral dos regimes nacionais nesta matéria, dado o facto do Conselho de Ministros ter limitado a aproximação às disposições legislativas nacionais que tenham uma incidência mais direta sobre o funcionamento do mercado comum. Portanto, nem todos os aspetos do regime jurídico das marcas foram abordados e outros foram-no de forma facultativa, permitindo aos Estados-membros fazer apenas a transposição da parte que considerassem oportuna. Em resumo, a Diretiva é constituída por uma parte imperativa e outra facultativa.

Esta Diretiva consagra explicitamente o princípio da especialidade. Todavia, prevê derrogações a esta regra quando estão em causa marcas de grande prestígio, fazendo ainda a distinção entre a proteção das marcas de registo comunitário¹⁶³ e as marcas de registo nacional. Em relação às primeiras, a Diretiva estabeleceu um regime imperativo, de proteção reforçada, isto é, as leis nacionais devem prever a recusa ou nulidade do registo de uma marca nacional, se essa marca for idêntica ou semelhante a uma marca comunitária anterior; e se se destinar a ser registada, ou tiver sido registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que a marca comunitária anterior goze de prestígio na Comunidade e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca comunitária anterior ou possa prejudicá-los¹⁶⁴.

No tocante às marcas de registo nacional, as normas da Diretiva revestem carácter facultativo, isto é, os Estados-membros têm a faculdade de conceder uma proteção mais ampla às marcas que gozem de prestígio. Ou seja, os Estados-membros podem prever na sua legislação a possibilidade de recusa de pedido de registo ou a nulidade do registo, quando este já tenha sido efetuado, sempre que a marca seja idêntica ou semelhante a uma marca nacional anterior; e se destine, ou tenha sido registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que a

¹⁶³ Marcas inscritas no Instituto de Harmonização do Mercado Interno, sediado em Alicante, ao abrigo do citado Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 9.12.93, e do respectivo Regulamento de execução (n.º 2868/95 da Comissão, de 13.12.95; J.O. n.º L 303, de 15.12.95).

¹⁶⁴ Cfr. Artigo 8.º, n.º 5 da Directiva 89/104/CEE.

marca anterior goze de prestígio no Estado-membro em questão e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio desta, ou possa prejudicá-los.

Contudo, a Diretiva é omissa quanto à forma em que a repressão do uso indevido pode assumir, assim como, às consequências jurídicas da infração.

14.1 Marca de prestígio nacional

A marca de prestígio nacional será a marca conhecida pelo público (relevante), que goze de bom nome ou reputação e que apresente uma peculiaridade, marca essa que será, necessariamente, registada em Portugal. Assim sendo, vemos que a tutela conferida às marcas de prestígio, apesar de romper com o princípio da especialidade, não rompe com o princípio da territorialidade.

A proteção deste tipo de marca está plasmada no artigo 242.º do CPI, artigo para o qual foi realizada a transposição das normas comunitárias, nomeadamente, dos artigos 4.º, n.º 4, al. a) e 5.º, n.º 2 da DM.

Alguns autores afirmam que o CPI confere ao titular da marca de prestígio a possibilidade de: (i) oposição ao pedido de registo feito por terceiro de uma marca idêntica ou semelhante para produtos ou serviços diferentes (art. 242.º CPI), (ii) anulação do registo dessa marca desde que a mesma se encontre registada ou desde que se requeira o seu registo (arts. 266.º, n.º1, al. a) e n.º2 e 242.º CPI), e de (iii) proceder criminalmente contra o terceiro que use, sem o consentimento do titular da marca de prestígio, marca idêntica ou semelhante para produtos ou serviços diferentes, desde que seja solicitado o registo da mesma (art. 323.º, al. e) CPI). Encontrando-se desta forma preenchidas as três prerrogativas de proteção das marcas de prestígio previstas na DM.

Não obstante, NOGUEIRA SERENS defende que “conquanto o pudesse ter feito, a verdade é que o nosso legislador não transpôs para a ordem jurídica nacional os preceitos dos artigos 4.º, n.º 4, alínea a) e 5.º, n.º 2 da Primeira Directiva, respeitantes à protecção

(merceologicamente ampliada) de marcas registadas em Portugal e que gozem de “prestígio” no nosso país”. Entende o Autor que o art. 242.º comporta dois segmentos, sendo o primeiro respeitante à transposição obrigatória do art. 4.º, n.º 3 da DM, e o segundo “reportando-se à protecção em Portugal de uma marca, que não foi objecto de registo no nosso país, mas que goza cá de prestígio, foi pensado (porventura mal, (...)) à luz dos compromissos assumidos pelo Estado Português”¹⁶⁵.

Por nossa vez, entendemos que o artigo 242.º deve ser lido em conjunto com o artigo 266.º, n.º 1, al. a), ambos do CPI, para que se possa afirmar com toda a certeza a consagração da protecção ultramerceológica das marcas nacionais de prestígio. Uma vez que, para nós, a questão do registo da marca em Portugal foi ultrapassada no n.º 2 do artigo 242.º do CPI, o qual remete para o artigo 241.º, n.º 2 do CPI, que prevê o seguinte: “Os interessados na recusa dos registos das marcas a que se refere o número anterior só podem intervir no respectivo processo depois de terem efectuado o pedido de registo da marca que dá origem e fundamenta o seu interesse”.

Se, por um lado, é pacífico que os artigos 242.º e 266.º, ambos do CPI procederam à transposição do artigo 4.º da DM, já não é tão claro que o artigo 323.º, al. e) do CPI tenha transposto o artigo 5.º, n.º 2 da DM, referente ao direito do titular proibir o uso da marca. Pois, os artigos 242.º e 266.º do CPI apenas atribuem a tutela ultramerceológica em relação ao pedido de registo ou à concessão do mesmo.

O artigo 323.º, al. e) do CPI faz depender a tutela penal do pedido de registo e não do registo, enquanto o artigo 224.º do CPI apenas concede o direito de propriedade e de exclusivo com o registo, não bastando o seu pedido.

Todavia, concordamos com MARIA MORAIS DE CARVALHO¹⁶⁶ que “a não transposição do art. 5.º, n.º 2 da DM é criticável, pois para além da incerteza jurídica que fomenta, não faz sentido proibir o registo e não proibir o uso (proíbe-se, expressamente, o menos e não o mais)”.

Resumindo, será mais vantajoso para o titular de uma marca de prestígio proceder ao registo comunitário, por gozar automaticamente de tutela em todo o espaço da

¹⁶⁵ SERENS, Manuel Nogueira, *A monopolização ..., cit.*, p.983.

¹⁶⁶ CARVALHO, Maria M. R. Morais de, *Merchandising de marcas (A comercialização do valor subjectivo das marcas)*, Coimbra, 2003, p. 180.

Comunidade do que fazer registos individuais. Porém, nos casos em que o empresário português não tenha interesse em proceder ao registo comunitário da sua marca de prestígio, esta falta de transcrição poderá mostrar-se prejudicial, pois o empresário português verá a tutela do seu direito diminuída.

14.1.1 *Princípio da especialidade*

Voltando ao que acima se disse, na alínea c) consagrou-se a relativização do princípio da especialidade, pois, caso assim não fosse, o titular da marca, limitado por este princípio, jamais poderia reagir contra o uso do seu sinal em produtos ou serviços diferentes daqueles para que a marca se encontra registada.

Daí a excepcionalidade destas marcas de prestígio em relação às marcas ditas comuns, visto que a proteção do registo de uma marca vale unicamente para produtos ou serviços designados pelo titular aquando do registo da mesma, bem como para produtos ou serviços congéneres ou afins. Portanto, os terceiros podem usar livremente a marca quando o façam em produtos ou serviços diferentes.

O princípio da especialidade assenta na unicidade da marca, isto é, a marca tem como principal função individualizar o produto ou serviço para que os consumidores saibam distinguir a sua proveniência e optem por esta marca em detrimento de todas as outras possíveis no mercado relevante.

Podemos encontrar este princípio consagrado no artigo 16.º do Acordo de TRIPS, do qual decorre que não haverá risco de confusão da marca em relação a produtos diferentes, existindo, somente, em relação àqueles produtos ou serviços que estejam em relação de concorrência com os produtos ou serviços a que a marca registada se destina, ou seja, que pertençam ao mesmo mercado relevante¹⁶⁷. É este o caminho traçado pela

¹⁶⁷ Como diz Roubier, “La marque, en effet, a pour but d'empêcher la confusion des produits similaires, et il en résulte qu'il n'y a pas usurpation à employer parallèlement la même marque dans des industries différentes”, in *Le Droit de la Propriété Industrielle*, vol. II, Paris, 1952, Librairie du Recueil Sirey, p.560. Em sentido convergente, “no Parecer da Câmara Corporativa que precedeu a publicação do antigo Código da Propriedade Industrial, que a marca devia ser nova, o que não quer dizer invenção do seu titular; original, mas nova no sentido de ainda não ter sido empregada como marca na mesma indústria” in Publicação da

doutrina dominante¹⁶⁸ até por uma questão de bom senso. Suponhamos que alguém regista como marca um nome de uso comum. Seria plausível proibir-se a utilização do mesmo nome por qualquer outra pessoa, para todo e qualquer produto? Não nos parece, sendo de facto uma questão de bom sendo, como afirmam os autores.

Por outro lado, a tutela das marcas de prestígio abarca produtos e serviços não semelhantes, porque o tal *selling power*¹⁶⁹ das mesmas é muito significativo e qualquer marca que se aproveitar disso poderá lucrar e, ainda, causar prejuízos à (primeira) marca. Desta forma, surge a necessidade de alargamento da tutela jurídica da marca, isto é, de fazer uma *desigualação*¹⁷⁰ entre as marcas. Recordando que “ela [marca] leva o seu nome para o bem e para o mal. Se outrem a usa, está a aproveitar-se da reputação do seu dono, sem que a qualidade esteja mais sob o controlo deste. Isto é uma lesão, ainda que o aproveitador não esteja a denegrir a marca ou a desviar vendas através do seu uso; é que uma reputação, como um rosto, é um símbolo do seu possuidor e criador, que outrem só pode usar como uma máscara”¹⁷¹.

Por este mesmo motivo que fundamentos invocados como o da proibição do enriquecimento sem causa, a proibição da concorrência desleal, a proibição do abuso de direito, a responsabilidade civil extra- contratual e a tutela do direito ao nome, nunca obtiveram grande aceitação, afirmando-se, hoje em dia, a tese da diluição como principal fundamento da proteção alargada das marcas de prestígio. Como refere LADAS, “Se agora um outro comerciante for autorizado a usar tal marca mesmo para produtos dissemelhantes, esta peculiaridade desaparecerá e a originalidade e poder distintivo ficarão

Assembleia Nacional, 1937, p. 216-217, *apud* SILVA, Pedro Sousa e, *op. cit.*, p.394.

¹⁶⁸ “A marca há-de ser constituída por tal forma que não se confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante, acrescentando: Mas não pode haver confusão entre a marca adoptada para certo produto ou semelhante, acrescentando: Mas não pode haver confusão entre a marca adoptada para certo produto e a marca adoptada para outro que daquele seja completamente distinto. Por isso a lei restringe o princípio da especialidade da marca aos produtos da mesma espécie ou afins” *apud* CORREIA, Ferrer, *op. cit.*, p.327.

¹⁶⁹ A respeito deste poder de venda especial Nogueira Serens refere que, o uso da marca é “mais vantajoso para os grandes empresários, pois que são eles que estão em condições de suportar os (elevados) custos que a criação do chamado *selling power* da marca implica – poder da venda que SCHECHTER fazia depender essencialmente do efeito psicológico da marca sobre o público e já não dos méritos dos respectivos produtos, sendo nesse *selling power* que residia, aliás, o valor da marca moderna. Aparecendo a marca associada à publicidade... diminuindo (e não raro, afastando) a álea... inerente a um processo de escolha... numa economia puramente concorrencial, caracterizada pela não diferenciação dos produtos” *in A Tutela ..., cit.*, p.149.

¹⁷⁰ Expressão de Nogueira Serens, *in A Tutela ..., cit.*, p.178.

¹⁷¹ *Yale Electric CO. V. Robertson*, sentença de 1928, transcrita por Stephen Ladas, *apud* SILVA, Pedro Sousa e, *op. cit.*, p. 380.

diluídos e enfraquecidos, em prejuízo do seu dono. Este prejuízo difere substancialmente do prejuízo resultante da confusão. Admite-se mesmo que a probabilidade de confusão do público quanto à origem ou proveniência seja muito remota. É o gradual definhamento (*whittling away*) da identidade e impressão no espírito do público, pelo seu uso em produtos não concorrentes, que constitui a infracção”¹⁷².

14.1.2 Afinidade

Na realidade, não encontramos apoio legal para definir o que são produtos ou serviços afins. Sendo que, a doutrina juntamente com a jurisprudência já vão avançando casos de possível afinidade.

Todavia, a jurisprudência, em algumas situações, pode não ser a nossa melhor guia na descoberta do que é ou não afim, pois existem diversas decisões no mínimo controversas. Ora vejamos alguns casos de decisões relativas à afinidade. Foi considerado existir afinidade entre farinhas alimentícias e chocolates, assim como foram considerados produtos não afins, rebuçados e chocolates. Foi, igualmente, julgado existir afinidade entre cerveja e refrigerantes e considerado não existir afinidade entre cerveja e água mineral, entre outros casos¹⁷³. Apesar da jurisprudência já ter avançado com o critério da finalidade ou utilidade dos produtos ou serviços para aferir da afinidade entre os mesmos¹⁷⁴, este critério tem-se mostrado insuficiente, na medida que não tem em conta a finalidade distintiva das marcas¹⁷⁵.

Olhando agora para a doutrina nacional, encontramos NOGUEIRA SERENS, advogando que “a afinidade ou similitude entre os produtos ou serviços afirmar-se-á sempre que, pela sua significação económica, qualidade e modo de utilização, especialmente do ponto de vista dos seus lugares normais de produção e venda, esses produtos (ou serviços) apresentem pontos de contacto tão estreitos que, aplicando-se-lhes a

¹⁷² LADAS, *Patents, Trademarks and Related Rights*, apud SILVA, Pedro e Sousa, tradução deste autor, *op. cit.*, p.412.

¹⁷³ SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, A “Vulgarização” ..., *cit.*, pp.6-27.

¹⁷⁴ Acórdão do STJ, de 30/10/84, caso *Molaflex/Lusolex*, BMJ-340.º, p.416.

¹⁷⁵ QUENTAL, Ana Margarida Allen Camacho, *op. cit.*, p.24.

mesma marca, o consumidor médio os poderia razoavelmente atribuir à mesma fonte produtiva”¹⁷⁶. Com outro ponto de vista, temos SOUSA E SILVA, o qual considera a posição acima referida demasiado abrangente, correndo-se o risco de considerarmos como produtos afins, produtos que nada têm de semelhantes, segundo critérios objetivos. Portanto, para este Autor a afinidade deverá, em todos os casos, depender da existência de uma natureza comum ou, pelo menos, semelhante o suficiente para permitir uma procura conjunta para satisfação de necessidades idênticas¹⁷⁷. Outros autores há que se socorrem do critério da relação de substituição, complementaridade, acessoriedade ou derivação entre os produtos ou serviços¹⁷⁸.

Quanto a nós, apesar da primeira formulação ser abrangente, acreditamos que é necessário atender aos casos em que estamos perante uma marca de prestígio. Necessariamente, nestas marcas, a distância merceológica terá de ser muito maior para que não sejam considerados produtos afins¹⁷⁹. Isto é lógico no nosso entender, pois o *selling power* edificado a custo, por essas marcas de grande prestígio, pode ser diluído através da utilização dessa marca por terceiros, ainda que em produtos totalmente distintos. Até, como o próprio SOUSA E SILVA afirma, nas marcas de grande prestígio há como que uma “expropriação do dicionário” daquela marca, pois, sujeita-se “o uso do sinal em causa a uma espécie de monopólio horizontal, cobrindo todo e qualquer ramo da actividade económica”¹⁸⁰.

Sem prejuízo, ambas as fontes de direito têm apontado diversos fatores a ter em conta neste ponto: a natureza dos serviços e produtos; a composição destes; a sua finalidade; função e as suas diversas utilidades; os canais de distribuição usados e o género de estabelecimentos em que são comercializados; o respectivo preço; o grau de qualidade e

¹⁷⁶ SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, A “Vulgarização” ..., *cit.*, p.9.

¹⁷⁷ SILVA, Pedro Sousa e, *op. cit.*, pp.396-397.

¹⁷⁸ QUENTAL, Ana Margarida Allen Camacho, *op. cit.*, p.24, nota 65.

¹⁷⁹ A este respeito veja-se o que é dito no Acórdão do Tribunal de Justiça de 27 de Novembro de 2008, Processo C-252/07, caso *Intel Corp.*, considerando 44, 53 e 54: “No que se refere ao grau de semelhança entre as marcas em conflito, quanto mais estas forem semelhantes mais provável será que a marca posterior evocará, no espírito do público relevante, a marca anterior de prestígio... Assim, para apreciar a existência de uma ligação entre as marcas em conflito, pode ser necessário ter em consideração a intensidade do prestígio da marca anterior para determinar se esse prestígio vai além do público visado por essa marca. De igual modo, quanto mais a marca anterior apresente um forte carácter distintivo, intrínseco ou adquirido pelo uso que dela foi feito, mais será provável que, confrontado com uma marca posterior idêntica ou semelhante, o público relevante evoque a referida marca anterior”, disponível no website: www.curia.europa.eu.

¹⁸⁰ SILVA, Pedro Sousa e, *op. cit.*, p. 410.

o tipo de consumidores. Portanto, importará não só ter em conta as características intrínsecas do produto/serviço, como também o facto de existirem áreas de sobreposição entre os respetivos mercados¹⁸¹.

14.1.3 Risco de confusão e a relativização do conceito de afinidade merceológica

Como julgamos ter ficado claro, quanto maior for a notoriedade de uma marca, isto é, quanto mais forte for o seu carácter distintivo maior o risco de confusão, daí a notoriedade da marca influir no seu regime jurídico. Neste sentido, NOGUEIRA SERENS¹⁸² refere que “os tribunais passaram a deduzir da maior ou menor força (ou viço) da marca uma dupla consequência: (i) no conflito entre duas marcas, se a primeira (mente) registada fosse uma marca forte, a segunda, para não ser considerada semelhante, haveria de apresentar um grau de dissemelhança maior do que aquele que seria exigido se a marca anterior fosse fraca; (ii) dois produtos (ou serviços) que não seriam considerados semelhantes (ou, como então era mais frequente dizer-se, afins) se a marca cuja tutela estava em causa fosse fraca, passavam a ser considerados semelhantes só porque essa marca era forte. Nesta perspectiva, o carácter forte de uma marca, que no limite podia atingir o estatuto da “celebridade”, condicionava, quer o juízo sobre a sua semelhança com outras, quer o juízo sobre a semelhança dos produtos ou serviços”.

Alargando-se assim o conceito de afinidade merceológica, flexibilizando-se o princípio da especialidade.

Todavia, existem setores merceológicos que por serem tão distantes nunca poderão ser considerados afins, nem por via deste princípio da especialidade flexível, daí se ter recorrido a um novo fundamento, o risco de diluição do carácter distintivo e atrativo da marca.

¹⁸¹ CRUZ, Justino, *Código de Propriedade Industrial Anotado*, apud SILVA, Pedro Sousa e, *op. cit.*, p.397, nota 42.

¹⁸² SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *A Monopolização ...*, *cit.*, p. 1222.

14.1.4 Risco de diluição da capacidade distintiva da marca

Já tivemos oportunidade de ver acima que há casos em que apesar de não existir risco de confusão em relação à origem dos produtos, o *selling power* das marcas pode sair prejudicado pelo uso, por terceiros, de sinal idêntico ou semelhante, ainda que para produtos ou serviços diversos. Nascendo desta forma uma nova proteção baseada no prejuízo que poderá advir para a capacidade sugestiva da marca, ou seja, o que está em causa é o risco de banalização, vulgarização do sinal que, por sua vez, dilui esse seu especial “apelo publicitário”, o seu *selling power* e, conseqüentemente, o seu valor económico. Mas afinal do que falamos quando nos referimos à diluição da marca? Nas palavras de NOGUEIRA SERENS “quando marcas, que são semelhantes a uma marca célebre, são apresentadas ao público em sectores merceológicos diferentes, não ocorrerá risco de confusão sobre a origem dos produtos, mas existirá uma recordação da marca célebre, por ventura, apenas no sub-consciente. Assim, a pouco-e-pouco, o público habituar-se-á ao facto de que não é um único empresário a usar essa marca: a força distintiva da marca célebre desbota-se, o seu apelo publicitário diminui, a posição exclusiva perde-se”.

Segundo SCHECHTER, a marca não é apenas o símbolo do *goodwill*, antes constitui o mecanismo mais eficaz para criar e perpetuar o *goodwill*. A partir destas premissas, SCHECHTER formulou as seguintes conclusões: o valor da moderna marca radica no seu *selling power*; este *selling power* depende do efeito psicológico produzido pela singularidade da marca na mente do público e não, tão somente, dos méritos dos respetivos produtos; a referida singularidade ou exclusividade sairá prejudicada com o uso que terceiro possa fazer da mesma marca para distinguir outros produtos relacionados, ou não, com os do titular da marca; o grau de proteção da marca depende, por sua vez, da medida em que os esforços e a habilidade do seu titular consigam que a marca se diferencie das restantes e seja realmente única.

Jurisprudência e doutrina costumam distinguir dois tipos de diluição: a *dilution by blurring* (ou “diluição por obscurecimento”¹⁸³) e a *dilution by tarnishment* (ou “diluição por desdouro”¹⁸⁴).

Enquanto que, na diluição por obscurecimento, o uso não autorizado da marca por terceiros em produtos diferentes provoca o desaparecimento ou diminuição do caráter distintivo ou único da marca; pela diluição por desdouro, o uso não autorizado daquela mas em produtos ou serviços de inferior qualidade ou que permitam uma associação negativa no espírito do consumidor, provoca um prejuízo ao titular da marca”¹⁸⁵.

¹⁸³ Expressão de Nogueira Serens, in *A vulgarização ...*, cit., p. 146.

¹⁸⁴ *Ibidem*.

¹⁸⁵ QUENTAL, Ana Margarida Allen Camacho, *op. cit.*, p.37.

Parte IV

Protecção da Marca de Prestígio enquanto Marca Tridimensional

15. Estudo de caso concreto

Para finalizar o nosso estudo, e por modo a conferir-lhe alguma unicidade, gostaríamos de deixar um exemplo, que materializará tudo o que até aqui foi dito. Queremos falar de um sinal que consiste numa forma em três dimensões, o qual, analisado a fundo, não foge muito da forma imposta pela natureza do produto, mas que, sem dúvida alguma, é detentor de um carácter distintivo sem igual, fator que possibilitou o seu registo enquanto marca tridimensional e lhe conferiu a posição de prestígio que hoje ocupa no mercado.

Como já não deve ser surpresa, dadas as referências pontuais que lhe fomos fazendo ao longo deste estudo, iremos falar da *The Coca-Cola Company* e da sua garrafa “Contour”. Contudo, neste ponto fá-lo-emos de maneira mais detalhada e concludente.

Hoje, é um dado adquirido que a *Coca-Cola* é o refrigerante mais vendido do mundo, mas nem sempre assim foi. Destarte, é de todo importante recuar às origens desta marca.

Em 1886, John Stith Pemberton, um farmacêutico de Atlanta, no estado da Geórgia, pesquisava um medicamento para amenizar as dores de cabeça e males estomacais de que tanto os seus utentes se queixavam. Através das suas experiências criou aquilo a que chamou de “tónico para o cérebro”, um estimulante com alto teor de cafeína e também extrato de folhas de coca. Na farmácia Jacob’s Pharmacy, onde trabalhava, este xarope de cor castanha foi oferecido aos clientes, misturado com água gaseificada, obtendo reacções muito positivas, todos achando a bebida saborosa e refrescante. O sucesso foi tal que a farmácia colocou a bebida que, inicialmente, era oferecida aos clientes à venda por US\$

0.05, o copo. Foi com o início da venda do produto que o contabilista de Pemberton, Frank Mason Robinson batizou a bebida com o nome COCA-COLA¹⁸⁶.

Nos primeiros anos de existência da *Coca-Cola* foram vendidos aproximadamente 9 copos (237 ml) por dia.

Volvidos alguns anos da invenção deste refrigerante, para sermos precisos em 1891, Pemberton vendeu a fórmula da *Coca-Cola* ao farmacêutico Asa Griggs Candler, por aproximadamente US\$ 2.300. Hoje, chamá-lo-íamos de doido. No entanto, Pemberton não era um homem de negócios e não fazia ideia do potencial do seu produto. Ou melhor, talvez ele não fosse a pessoa certa para explorar o esse potencial, pois, para isso ele teria que conseguir enxergar além do xarope, além do refrigerante, além do produto. Porventura, se Pemberton não tivesse vendido a fórmula, hoje apenas os clientes da sua antiga farmácia ou, quiçá, apenas os habitantes de Atlanta conheceriam o refrigerante! Não é fatalismo da nossa parte, mas sim a realidade. Esta marca é um exemplo puro disso. O que vende é a marca em si e não apenas o produto, apesar de, obviamente, quando confrontados com uma marca de prestígio, a qualidade do produto deverá acompanhar a qualidade da marca. Entenda-se, a *Coca-Cola* não é o melhor refrigerante do mundo. Todavia, é o mais vendido. Porquê? O segredo reside na resposta.

Candler, apesar de farmacêutico de profissão, era um homem de negócios, que sabia rentabilizar o produto. Portanto, este homem foi o fundador e primeiro presidente da empresa *The Coca-Cola Company* e, conseqüentemente, o primeiro a dar visibilidade à marca, através de *marketing* intensivo. Candler distribuiu cupões para incentivar as pessoas a experimentarem o produto, distribuiu canetas, relógios, balanças, abajures, cartões e calendários com a marca *Coca-Cola* pelos farmacêuticos, a ponto que a marca já estava espalhada por todo lado.

No dia 31 de Janeiro de 1893, a marca *COCA-COLA* foi oficialmente registrada. Um ano mais tarde, um comerciante do Mississipi, chamado Joseph Biedenharn, colocou a bebida numa garrafa e ofereceu-a a Candler, o qual não atribuiu grande importância à novidade. Na época Candler não imaginou que o segredo do sucesso da *Coca-Cola* estaria

¹⁸⁶ A título de curiosidade, sabemos que a marca Coca-Cola adotou a cor vermelha por que inicialmente, o concentrado era acondicionado em pequenos barris de madeira vermelha.

em garrafas portáteis que os consumidores pudessem levar a qualquer lugar. Até que, cinco anos depois, em 1899, vendeu os direitos de exclusividade para engarrafar e comercializar a bebida aos advogados Benjamin F. Thomas e Joseph B. Whitehead, por apenas US\$ 1. As garrafas de que falamos nesta altura eram garrafas convencionais, lisas, com uma rolha e um rótulo de papel que identificava o produto.

Em 1895, este refrigerante já estava à venda em todos os estados americanos. Passados dois anos, a *Coca-Cola* marcava presença, ainda que, de forma pouco expressiva, no Canadá, México e Hawai. Esta expansão foi a responsável pela meta atingida de mais de 300 milhões de copos de refrigerante vendidos no ano de 1903.

Naturalmente, para fazer face à grande expansão, a *Coca-Cola* deixou de ser engarrafada apenas nas três fábricas iniciais, localizadas, em Chicago, Dallas e Los Angeles, nos EUA, passando, igualmente, a ser engarrafada no Canadá, Panamá, Cuba, França e, posteriormente, noutros países. O que trouxe sérios problemas à marca ligados à imitação. Deparada com este problema, a *The Coca-Cola Company* iniciou de imediato uma forte campanha publicitária com ênfase na autenticidade da marca, sugerindo aos consumidores que exigissem a legítima e não aceitassem nenhum substituto ou imitação. Contudo, a publicidade não se mostrou o bastante. Era necessária uma estratégia eficaz, infalível, que fizesse com que os consumidores, diante do refrigerante original e do refrigerante “falsificado”, optassem conscientemente por preferir o original, ainda que tal escolha implicasse um acréscimo de custo. Tinha de ser algo apelativo, que mexesse com a sensibilidade do público e o atraísse para a marca, uma espécie de magnetismo. Magnetismo este que, como pôde a empresa observar, não estava patente na cor, na marca nominativa, na publicidade, nem nos *slogans*, daí a administração da empresa ter decidido que era necessário algo mais impactante.

Desta necessidade surgiu a ideia: “E que tal alterarmos a forma da nossa garrafa?” Fazê-la menos lisa, mais atractiva, diferente. Diferente ao ponto de, até mesmo no escuro ou de olhos vendados, quem pegar numa garrafa *Coca-Cola* consiga identificá-la, distinguindo a original das imitações. Desta ideia surgiu a garrafa “Contour”, a qual começou a ser fabricada em 1916.

O primeiro engarrafamento da *Coca-Cola* ocorreu em 1894, no Mississippi. Todavia, as garrafas originais eram muito diferentes, esteticamente falando, da garrafa “Contour”. Naquela época, as garrafas eram produzidas de uma forma artesanal, cada garrafa era feita à mão, soprada por um operário vidreiro, ostentando o logótipo da marca gravado no vidro. Já a famosa garrafa “Contour” era conhecida por ser detentora de uma forma clássica, de cintura marcada, de pescoço alongado e um pouco encorpada, forma que apesar de contrariar um pouco os padrões de beleza contemporâneos se mantém eterna, como símbolo de autenticidade da *Coca-Cola*, com o seu formato mundialmente reconhecido como marca registada.

O desenho desta garrafa curvilínea, que cabe perfeitamente na mão, foi inspirado pelo desenho de uma semente de cacau, de forma convoluta e marcada por sulcos que correm verticalmente por toda a casca. Podemos afirmar que este conceito da “Contour” foi sugerido por dois sopradores de vidro, funcionários da empresa *Root Glass Company*, localizada no estado de Indiana, Alexander Samuelson e Earl R. Dean.

Basta pensar no trabalho que daria produzir esta garrafa manualmente. Contudo, o objetivo era exatamente esse, criar uma garrafa única e especial, que pudesse ser instantaneamente reconhecida “até mesmo no escuro”.

A proteção do conceito desta garrafa foi requerida ao *United States Patent Office*, em 1913, pedido que foi deferido em 16 de Novembro de 1915. Daí a estreia oficial da garrafa ter ocorrido, como atrás foi dito, em 1916, no estado do Indiana. Devido às curvas da garrafa, o público apelidou a garrafa de “Mae West”, uma famosa atriz de cinema, na época conhecida pela sua sensualidade e curvas insinuentes. A partir de então, a garrafa foi reverenciada por *designers* em todo mundo. O sucesso desta garrafa foi tal que, já em 1928, o volume de venda da *Coca-Cola* em garrafa ultrapassou, pela primeira vez, o volume comercializado em estabelecimentos conhecidos como “fontes de soda”. Veja-se que, em 1950 a garrafa se tornou uma celebridade, pois foi o primeiro produto a aparecer na capa da revista TIME.

Entre 1951 e 1960, a garrafa passou a ser protegida pela Lei de Direitos Comuns como um símbolo de identificação da *COCA-COLA*. Nesta década, os consumidores bebiam o refrigerante cada vez em maior quantidade, motivo pelo qual a empresa lançou,

em 1955, versões maiores (de 284 ml, 340 ml, 454 ml e 738 ml) da garrafa original, que continha apenas 237 mililitros. Em 1960, o *U.S. Patent and Trademark Office* concedeu à garrafa o registo, ou seja, a garrafa passou a Marca Registada, uma honra conferida a poucas embalagens na história.

Como se diz, a empresa apostou no cavalo certo. A forma desta nova garrafa fez o que nenhum outro tipo de marca ou, até mesmo, o que a qualidade do produto individualmente considerada não poderia fazer por ela.

Em 1917, Candler é eleito prefeito de Atlanta e assume o cargo, vendo-se obrigado a abandonar o seu cargo na empresa, doando a maior parte das suas acções aos seus filhos, os quais mais tarde venderam-nas a um grupo de investidores liderados por Robert Woodruff, o qual veio a tornar-se presidente da empresa.

É legítimo afirmar-se que Woodruff foi o responsável por consolidar a marca e a liderança do produto em todo o mundo. Além de ter investido massivamente em publicidade, abriu fábricas pelo mundo, desenvolveu a distribuição do refrigerante em embalagens com seis unidades¹⁸⁷, facilitando assim o transporte da bebida pelo consumidor, instalou frigoríficos nos pontos de venda Coca-Cola, bem como instituiu um preço especial para os soldados quando os EUA entraram na Segunda Guerra Mundial¹⁸⁸, entre outras medidas.

A estratégia de Woodruff e dos seus sucessores claramente resultou. Pois, em 1957, a *Coca-Cola* já era vendida em 100 países em todo Mundo. Apesar de Woodruff só ter ficado 60 anos na presidência, vemos que, enquanto no ano de 1886, eram vendidos 9 copos por dia de refrigerante, em 2011, nos 125 anos da empresa, eram consumidos 1.7 bilhões de copos por dia.

¹⁸⁷ Quando ficou claro a preferência das donas de casa pelas embalagens de 6 unidades, a empresa enviou mulheres de porta a porta para instalar gratuitamente um abridor de parede com a marca COCA-COLA.

¹⁸⁸ Em 1941, os Estados Unidos entraram oficialmente na Segunda Guerra Mundial enviando milhares de homens e mulheres para as frentes de combate. A marca acompanhou esses combatentes, pois Woodruff determinou que o produto fosse vendido a US\$ 0.05 para todos os soldados, não importando onde quer que estivesse, em qualquer parte do mundo, independente de quanto isso iria custar à empresa. Vale lembrar que o preço regular do produto, na época, era de US\$ 0.50. Durante o período de guerra, 64 instalações de engarrafamento foram criadas para abastecer as tropas que estavam fora do território americano. E, foi também durante a guerra que, milhares de europeus experimentaram a bebida pela primeira vez. Quando a paz voltou a reinar, a COCA-COLA já tinha muitos negócios pelo mundo e milhões de apreciadores. A visão de Woodruff de que uma Coca-Cola deveria estar sempre ao alcance das pessoas foi se tornando aos poucos uma realidade.

Desde então, a garrafa “Contour” tornou-se num valioso instrumento para a marca e num importante instrumento de *marketing*. Ultimamente, a empresa tem lançado várias edições limitadas da sua garrafa, com diferentes *designs*, assinadas por vários nomes da moda, como: Roberto Cavalli, Giorgio Armani, Marc Jacobs, entre muitos outros. Estas edições limitadas da garrafa levam a uma corrida à compra deste refrigerante por parte dos fãs da *Coca-Cola*. Numa destas edições inspirada na série “Ugly Betty”, desenhada pela estilista Patricia Field, para o mercado do Reino Unido, a garrafa vinha com uma estampa de onça, acompanhada com alguns adesivos, que permitiam à consumidora do refrigerante, além de desfrutar da bebida refrescante, personalizar a sua garrafa, dotando-a de um toque especial. Mesmo com a nova versão, moldada no alumínio, sem recortes que brilha no escuro, que ficou conhecida como “M5” (Magnificent 5), estas garrafinhas nunca perderam as suas curvas que “até no escuro podem ser reconhecidas”.

Daqui resulta que a garrafa “Contour” foi para além do objetivo para o qual foi criada. Porquanto, além de desempenhar na perfeição a sua função de indicadora de proveniência, se tornou num objeto de consumo para os fãs da marca, tornando o refrigerante *Coca-Cola* o mais desejado e o mais vendido¹⁸⁹. Em suma, será legítimo afirmar que a garrafa “Contour” tornou a marca *Coca-Cola* numa marca intemporal, mundialmente conhecida e reconhecida, isto é, de prestígio¹⁹⁰.

No entanto, se seguíssemos à risca as proibições dos artigos 223.º e 238.º não conseguiríamos registar a marca tridimensional da garrafa “Contour”. Porém, como dizia alguém *mais vale cair em graça do que se engraçado*, isto é, a garrafinha caiu nas graças do público, dos artistas, dos média e até das autoridades competentes para o registo de marcas, acabando assim por ser registada, graças sobretudo ao seu mediatismo, para além de obviamente, no nosso entender, reunir os dois requisitos essenciais para o registo como marca.

Importa perceber o porquê desta diferença de tratamento. Será que o USPTO só aceitou registar como marca tridimensional a garrafa “Contour” pelo facto de esta, apesar

¹⁸⁹ Neste sentido, declaração no próprio site da *Coca-Cola*: “*but it was only when a strong bottling system developed that Coca-Cola became the world-famous brand it is today*”, disponível no website: www.coca-cola.co.uk.

¹⁹⁰ Toda a história da *Coca-Cola* está disponível no website da empresa: www.coca-cola.co.uk.

de ainda não estar registada, já entrar na categoria das marcas de prestígio? Será tal fenómeno possível?

Analisemos: um sinal para que seja suscetível de ser registado como marca tem de cumprir cumulativamente dois requisitos, ser suscetível de representação gráfica e possuir carácter distintivo. Acerca do carácter distintivo já vimos que este em alguns casos é originário e noutros poderá ser secundário se, através do seu uso, adquirir carácter distintivo. No caso em concreto, não nos arriscaremos a dizer que a garrafa “Contour” já nasceu com carácter distintivo. Somos da opinião que o adquiriu com o uso, apesar de o ter adquirido rapidamente comparativamente com outras marcas.

Por seu turno, uma marca de prestígio será aquela que possui um elevado grau de peculiaridade (*uniqueness*) ou originalidade e que, além de gozar de uma *supernotoriedade* junto ao público, conseguiu angariar junto do mesmo, uma especial estima, devido à qualidade inerente aos produtos que assinala.

Ou seja, uma marca para adquirir prestígio não tem de estar obrigatoriamente registada, basta que goze da referida *supernotoriedade* junto do público e consiga angariar junto deste uma especial estima devido à qualidade do produto. Resumindo, a garrafinha conseguiu tudo isto, aliada à qualidade intrínseca do refrigerante *Coca-Cola*.

Parece que não se tratará tanto de proteger uma marca tridimensional enquanto marca de prestígio, mas uma marca de prestígio enquanto marca tridimensional, com vista a proteger a marca de prestígio em todas as suas variantes, assegurando o seu *status*.

O que nos leva a deixar uma questão no ar: Será este o motivo pelo qual a maioria das marcas de forma é recusada com base nas proibições constantes do artigo 223.º, n.º 1, al. b) do CPI? Será que a recusa destas marcas de forma proibidas, no artigo anteriormente mencionado, apenas conseguirá ser ultrapassada não com o *secondary meaning* (daí não constar da exceção do artigo 238.º, n.º 3) mas com o prestígio?

Se for esse o caso, sem dúvida de que estamos perante um tratamento diferenciado entre tipos de marca e, com toda a certeza, poderemos afirmar a falta de proteção das marcas tridimensionais quando comparada com outros tipos de marcas. Uma vez que, não podemos dizer a todos os titulares de sinais com forma tridimensional que tornem o seu

produto com uma forma, maioritariamente, imposta pela natureza do próprio produto, o produto mais vendido do mundo, dentro da sua classe. E não é o facto de não ser o produto mais vendido do mundo que o torna menos possuidor de carácter distintivo. Portanto, será aceitável pedirmos a uma marca que primeiro seja de prestígio para que depois registe a sua forma? Não nos parece. Tal solução vai para lá do bom senso. Aliás, tal solução parece-nos ilegal.

Porém, neste momento, admite-se que o prestígio de determinadas marcas se possa opor à concessão do registo de sinal idêntico ou semelhante, para produtos ou serviços distintos dos que têm a marca de prestígio aposta, sem que se prove que, de facto, esse uso poderá levar a que haja aproveitamento indevido e/ou prejuízo da capacidade distintiva ou do prestígio da primeira.

Desta forma, além de atribuímos uma tutela ultramerceológica às marcas de prestígio, rompendo com o princípio da especialidade, ao aceitarmos o registo de marcas de forma que se não fosse pelo prestígio que angariaram junto do público nunca seriam passíveis sequer de ser registadas. Estamos a ir para lá da lei. E quem sabe a criar precedentes nesta categoria de marca dos quais nos arrependemos no futuro. Na verdade, as marcas de prestígio, para o bem e para o mal, estão a ganhar cada vez mais força, não só no comércio e na economia, mas também na vida jurídica e legislativa. No fundo, assistimos a uma espécie de discriminação negativa em relação às marcas tridimensionais e a uma discriminação positiva no que toca às marcas de prestígio¹⁹¹.

¹⁹¹ Claro que não podemos generalizar esta opinião visto que, a *Danish Supreme Court* negou o registo de marca tridimensional apesar do sinal ter adquirido carácter distintivo, e se tratar de uma marca de prestígio. Estamos referir-nos ao caso dos chocolates *Ritter Sport, Alfred Ritter GmbH & Co. KG v. Ion S.A. Cocoa & Chocolate Mfrs.*, Ugeskrift for Retsvaeson 1996.848H, citação in MOSTERT, Frederick W., *Famous and Well-Known Marks*, Second Edition, International Trademark Association, 2004.

Conclusão

No final deste breve estudo do universo das marcas e, em particular, das marcas tridimensionais e das marcas de prestígio, cumpre-nos enunciar as conclusões a que chegámos.

Somos da opinião de que a marca continua a ser um sinal destinado a diferenciar produtos ou serviços de uma empresa dos de outra empresa, ou seja, consideramos que a principal e única função transversal a todos os tipos de marca é a função distintiva. Entenda-se, no entanto, que concordamos plenamente com a reconfiguração da função distintiva enquanto função de indicação da fonte produtiva, assim como das que com elas apresentam qualquer vínculo jurídico ou económico.

Contudo, esta não é a única função juridicamente tutelada de forma autónoma, pois, em relação às marcas de prestígio, a função publicitária também é autonomamente protegida. Por outro lado, nas restantes marcas, esta última função é tutelada de forma complementar.

Ainda no que respeita à função distintiva, por esta ser, no nosso ponto de vista, o fundamento da tutela tendencialmente perpétua da marca, cabe-nos referir o princípio da especialidade. Este princípio estabelece que, o titular do direito de marca goza do uso exclusivo do sinal, na vida comercial, para os produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca foi registada, isto é, a proteção da marca restringe-se somente aos produtos idênticos ou afins, sendo que, esta identidade deve ser avaliada através da semelhança entre sinais, da afinidade merceológica e do risco de confusão ou de associação.

No tocante às marcas tridimensionais concluímos que as proibições constantes dos artigos 223.º, n.º 1 alínea b) e 238.º, n.º 3, ambos do CPI, são diferenciadores dos vários tipos de marcas existentes, por não admitirem o registo das marcas de forma constantes no artigo 223.º, n.º 1, alínea b) do CPI, independentemente destas virem a adquirir carácter distintivo, deixando, no nosso entender, este tipo de marcas vazias de conteúdo.

Portanto, sugerimos que se passe a analisar um pedido de registo de marca tridimensional sob os mesmos critérios que qualquer outra marca, isto é, aferindo apenas da suscetibilidade de representação gráfica e do carácter distintivo do sinal em causa.

Consideramos que não deveria ser permitida a aplicação de critérios distintos relativamente a este tipo de marca.

Já nas marcas de prestígio, entendemos que o princípio da especialidade não se lhes poderia aplicar, visto que, uma marca para ser considerada de prestígio terá de possuir um elevado grau de peculiaridade (*uniqueness*) ou originalidade e que, além de gozar de uma *supernotoriedade*¹⁹² junto do público, terá de conseguir angariar junto do mesmo, uma especial estima, devido à qualidade inerente aos produtos que assinala.

Portanto, numa tentativa de impedir que terceiros se aproveitassem do especial poder sugestivo destas marcas rompeu-se com o princípio da especialidade quanto a esta categoria de marcas, estabelecendo-se uma tutela ultramerceológica, consagrada na DM e no RMC.

Desta forma, o titular de uma marca de prestígio pode proibir o uso por terceiro de sinal idêntico ou semelhante ao seu, para produtos ou serviços diferentes.

Por fim, vimos que o poder da marca de prestígio é tão intenso que poderá tornar susceptível de registo marcas com a forma imposta, maioritariamente, pela natureza do produto quando as mesmas, de outro modo, nunca poderiam ser registadas.

¹⁹² Expressão de MANGINI, para fazer a distinção entre marcas de prestígio e marcas notórias, in *Il marchio e gli altri segni distintivi*, apud SILVA, Pedro Sousa e, *op. cit.*, p.416, nota 83.

Bibliografia (*)

(*) Indica-se aqui o conjunto de elementos bibliográficos expressamente coligidos e consultados para a realização do presente trabalho, sejam ou não citados em nota de rodapé.

ABREU, Jorge Manuel Coutinho de, *Curso de Direito Comercial*, vol. I, 8.^a edição, Coimbra, 2011.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de, *A autonomia jurídica da denominação de origem*, Porto, Coimbra Editora, 2010.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de, *Marca de Prestígio, Marca Notória e Acordo ADPIC/TRIPS*, in *Direito Industrial*, vol. VI, Almedina, 2009.

ARDEN, Thomas P., *Protection of Nontraditional Marks – Trademark Rights in Sounds, Scents, Colors, Motions and Product Designs in the U.S.*, International Trademark Association, 2000.

CAMPINOS, António; GONÇALVES, Luís Couto, *Código da Propriedade Industrial – Anotado*, Almedina, 2010.

CARVALHO, Américo da Silva, *Direito de Marcas*, Coimbra Editora, 2004.

CARVALHO, Américo da Silva, *Usos Atípicos das Marcas (Função da Marca)*, in AA. VV., *Direito Industrial*, vol. III, Almedina/APDI, 2003.

CARVALHO, Maria M. R. Morais de, *Desenhos e Modelos. Carácter Singular. Cumulação com a Marca*, in AA. VV., *Direito Industrial*, vol. VII, Almedina/APDI, 2010.

CARVALHO, Maria M. R. Morais de, *Merchandising de marcas (A comercialização do valor subjectivo das marcas)*, Coimbra, 2003.

CARVALHO, Maria Miguel, *“Novas” marcas e marcas não tradicionais: objecto*, in AA. VV., *Direito Industrial*, vol. VI, Almedina/APDI, Coimbra, 2009.

COELHO, José G. Pinto, *Lições de Direito Comercial*, vol. I, 3.^a ed., Lisboa, 1957.

COELHO, José G. Pinto, *Marcas Comerciais e Industriais*, Lisboa, 1923.

CORNISH, William R., *Intellectual Property*, third edition, Sweet&Maxwell, 1996.

CORREIA, António de A. Ferrer, *Lições de direito comercial*, vol. I, 1973, reimpressão 1994.

CRUZ, António Côrte-Real, *O Conteúdo e Extensão do Direito à Marca: A Marca de Grande Prestígio*, in AA. VV., *Direito Industrial*, vol. I, Almedina/APDI, 2001.

DAPKEVICIUS, Diego Chijane, *Derecho de marcas, Función y concepto – nulidades registro – representación gráfica Derecho comparado*, Editorial REUS.

DAVIS, Theodore H., *Trade Dress: Protection of Famous and Well-Known Get Up*, in *Famous and Well-Known Marks*, Second Edition, INTA – International Trademark Association.

DOMINGUES, Luís Pedro, *Marcas Notórias, Marcas de Prestígio e Acordo ADPIC/TRIPS*, in AA. VV., *Direito Industrial*, VOL. VII, Almedina/APDI, 2010.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *El Sistema Comunitario de Marcas*, Editorial Montecorvo, S.A.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Montecorvo, Madrid, 1984.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *Las Funciones de la Marca*, in *Actas de Derecho Industrial*, 5, Travilla, 1978.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas Y Sociales, S.A., 2001.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, VIDAL, Ángel García, SANTAS, Javier Framiñán, *Jurisprudencia comunitária sobre marcas (2007), comentários, recopilación y extractos sistematizados*, MERCATURA Colección Estudios de Derecho Mercantil – prática, 33, Editorial Comares.

FLORES, Carlos Polo, *Marcas no Convencionales (Sonoras, Olfativas, Marcas Eslogan, etc...)*, in *XXII Jornadas de estudio sobre Propriedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español de la AIPPI.

Franz-Paul Langhans, *Corporações de ofícios*, II.

GONÇALVES, Jorge Novais, *A Marca Prestigiada no Direito Comunitário das Marcas – A Propósito da Oposição à Marca Comunitária*, in *Direito Industrial*, vol. V, Almedina, 2008.

GONÇALVES, Luís M. Couto, *Função distintiva da marca*, Coimbra, 1999.

GONÇALVES, Luís M. Couto, *Manual de Direito Industria: Patentes, marcas, concorrência desleal*, Coimbra, 2005.

MCCARTY, Thomas, *Intellectual Property – McCarty on Trademarks and Unfair Competition*, Thomson Reuters, 2009.

MCFERRAN, Katrina; O'GRADY, Lucy; Grocke, Denise; SAWYER, Susan M., *How teenagers use music to manage their mood: An initial investigation*, University of Melbourne, Australia;

MONTEAGUDO, Montiano, *La Protección de la Marca Renombrada*, Madrid, Editorial Civitas, S.A., 1995.

MOSTERT, Frederick W., *Famous and Well-Known Marks*, Second Edition, International Trademark Association, 2004.

OBISPO, David Barea, *A Guerra dos Cem Anos*, in *Grandes Temas da História*, vol. 24.

OLAVO, Carlos, *Propriedade Industrial*, Almedina, 2005.

PROENÇA, Graça, *História da Arte*, 16.^a edição, Editora Ática.

QUENTAL, Ana Margarida Allen Camacho, *A marca de prestígio*, Coimbra, 2009, FDUC.

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *A “Vulgarização” da marca na Directiva 89/104/CEE*, de 21 de Dezembro de 1988, separata do BFDUC – “Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Ferrer Correia, vol. IV, Coimbra, 1995.

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *A Monopolização da Concorrência e a (Re-) Emergência da Tutela da Marca*, Coimbra, Almedina, 2007.

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *A Tutela das Marcas e a (Liberdade de) Concorrência*, Coimbra, 1990.

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *Aspectos do princípio da verdade da marca*, in *Volume Comemorativo do 75.º Tomo do BDF*, Coimbra, 2003.

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *Marcas de Forma: parecer, Separata da 4ª Colectânea de Jurisprudência, Tomo IV, 1991.*

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira, *Processo 07A842/ n.º convencional JSTJ000*, in *Revista de Legislação e de Jurisprudência N.º 3975*, Coimbra Editora.

SILVA, Pedro Sousa e, *Direito Industrial- Noções Fundamentais*, Coimbra Editora, 2012.

SILVA, Pedro Sousa e, *O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio*, in *ROA*, ano 58, Tomo I, 1998.

The Trademark Reporter – International Annual Review, Vol.100, March-April, 2010, No.2.

TORREMANS, Paul L. C., *Three Dimensional Trade Marks and Designs for Packaging*, in *Intellectual Property and Trade Market Power*, Congress Buenos Aires – Argentina, AATRIP.

URTEAGA, María Luisa de Azcárraga, *Os terrores do ano mil e a peste do século XIV*, in *Grande História Universal*, vol. 24.

VANZETTI, Adriano, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *RDCom.*, anno LIX, 1961, I.

VANZETTI, Adriano, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, RDI, 1998.

Jurisprudência

- Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 10 de Setembro de 2009;
- Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 30 de Outubro de 1984, Boletim do Ministério da Justiça, BMJ-340.º, p.416;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 03 de Dezembro de 2003, Processo T-305/02;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 11 de Novembro de 1997, Processo C-251/95;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 12 de Fevereiro de 2004, Processo C- 218/01;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 12 de Janeiro de 2006, Processo C-173/04 P;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 17 de Outubro de 1990, Processo C-10/89, Colectânea da Jurisprudência do Tribunal de Justiça, pp. 3711 e ss.;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 18 de Junho de 2002, Processo C-299/99;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 22 de Junho de 1999, Processo C-342/97;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 22 de Junho de 2006, Processo C-24/05;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 27 de Novembro de 2008, Processo C-252/07;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 29 de Abril de 2004, Processo C-456/01;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 29 de Abril de 2004, Processos C-473/01 P e C-474/01 P;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 29 de Setembro de 1998, Processo C-39/97;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 8 de Abril de 2003, Processo C-299/99;
- Acórdão do Tribunal de Justiça, de 8 de Abril de 2003, Processos C-53/01 a C-55/01;
- Sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa, Processo n.º 7902721, BPI de 22 de Outubro de 2007, pp. 27 e ss..